

UiO • Det juridiske fakultet

Farge som varemerke

Om adgangen til å registrere fargemerker

Kandidatnummer: 661

Leveringsfrist: 25.04.2014

Antall ord: 17 980



Innholdsfortegnelse

1	DEL 1: INNLEDNING	1
1.1	Presisering av avhandlingens tema	1
1.2	Avgrensning og oppbygning.....	2
1.3	Legislative hensyn	3
1.3.1	Varemerkets funksjon og formål	3
1.3.2	Særlig om friholdelsesbehovet	5
1.4	Rettskildebildet	6
1.4.1	Nasjonale rettskilder	6
1.4.2	Internasjonale rettskilder	7
1.5	Vilkår for vern.....	12
1.5.1	Varemerket må bestå av et «tegn».....	12
1.5.2	Registrering	13
1.5.3	Innarbeidelse.....	14
2	DEL 2: GRAFISK GJENGIVELSE AV FARGER.....	15
2.1	Innledning	15
2.2	Grafisk gjengivelse av fargenyansen	18
2.3	Grafisk gjengivelse av fargens omfang.....	21
2.4	Grafisk gjengivelse av fargekombinasjonsmerker	24
2.4.1	Grensen mot tredimensjonale merker og figurmerker.....	32
2.4.2	Norsk registreringspraksis om fargekombinasjonsmerker	36
3	DEL 3: FARGER OG DISTINKTIVITETSKRAVET	39
3.1	Generelt om kravet til distinktivitet for farger	39
3.2	Friholdelsesbehovets rettslige betydning for fargemerker	40
3.3	Hvilke krav stilles til distinktivitet for fargemerker?.....	41
3.3.1	Deskriptive farger kan ikke registreres	41
3.3.2	Vanlige farger kan ikke registreres.....	44
3.3.3	Fargen må ha en gjenkjennelseeffekt.....	45

3.3.4	Stilles det strengere krav til distinktivitet for fargemerker enn for andre merketyper?	47
3.3.5	Kan farger være distinktive uten innarbeidelse?	48
3.3.6	Hva er begrensede varegrupper og veldig spesifikke marked?	50
3.4	Kravet til distinktivitet for fargekombinasjoner.....	54
3.5	Særlig om innarbeidelse.....	57
3.6	Et lempeligere distinktivitetskrav for tjenester?	60
4	DEL 4: AVSLUTNING	64
4.1	Oppsummering og konklusjon.....	64
5	LITTERATURLISTE	66
5.1	Litteratur	66
5.2	Avgjørelser.....	66
5.3	Norsk rettspraksis.....	67
5.4	Utenlandsk rettspraksis	68
5.5	Lovgivning	68
5.6	Direktiver og forordninger	68
5.7	Forarbeider.....	68
5.8	Artikler.....	69
5.9	Internett	69

1 DEL 1: INNLEDNING

1.1 Presisering av avhandlingens tema

Farger er mye brukt i markedsføring av varer og tjenester, særlig fordi farger kan være et effektivt virkemiddel for å formidle stemninger og følelser. Det er gjort mye forskning og det er lansert forskjellige teorier på ulike fargers virkning på mennesker.¹ Dessuten kan farger formidle noe om den enkelte vare eller tjenestes egenskaper eller funksjoner. En annen fordel ved å benytte seg av konsekvent fargebruk i markedsføringen av varer, er at det gjør det lettere for forbrukerne å identifisere varene på lengre avstand enn om man ikke bruker faste farger, og selv om den endelige identifiseringen av opprinnelsen er basert på andre faktorer som ordmerker o.l.²

Etter varemerkeloven § 2 kan et varemerke bestå av alle slags «tegn» som er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres». En farge kan være et «tegn», og derfor i prinsippet utgjøre et varemerke. Som jeg skal komme tilbake til, kan man imidlertid spørre seg om en farge i seg selv, løsrevet fra tekst og bilder, virkelig kan være i stand til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres.

Den antagelig vanligste måten å anvende farger i varemerker på, er å bruke bestemte farger som del av et figurmerke, eller å bruke farger i del av design som kan registreres som 3D-merke.³ Langt sjeldnere søkes en eller flere farger vernet alene. Det er slike registreringer av farger som sådan som kalles for fargemerker. I kjennetegnsrettslig terminologi faller fargemerker inn under kategorien utradisjonelle varemerker.⁴ Felles for denne kategorien, som også blant annet inkluderer smaks-, lyd- og luktmerker, er at de fremdeles er nokså uvanlige

¹ Salomäki 2003 s. 13

² Dette ble anført i sak T-316/00 *Viking* avsnitt 13, behandlet i punkt 3.3.1. Se punkt 1.3.1 om opprinnelsesgarantifunksjonen

³ Om grensen mot 3D-merke og figurmerke, se punkt 2.4.1

⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 119

og sjelden registreres. Avklarende rettspraksis omkring adgangen til å registrere slike merker er følgelig sparsom.⁵

Fargemerkeregistreringer gjelder fargen i seg selv begrenset av eventuell klassifisering, og kan derfor gi en svært omfattende enerett.⁶ Dersom ikke noe annet er presisert i registrerings-søknaden, vil et fargemerke i prinsippet kunne dekke bruk av fargen på selve varen, bruk på varens innpakning, bruk i reklame etc.⁷ En vidstrakt adgang til å registrere fargemerker vil derfor fort komme i konflikt med samfunnets interesse i å unngå uforholdsmessig monopolisering av fargeskalaen.⁸

I denne avhandlingen vil jeg redegjøre for om og i hvilken utstrekning det er adgang til å registrere rene fargemerker. Registrering av farger som del av figurmerker og andre varemerketyper er ikke tema for oppgaven og vil følgelig ikke bli behandlet.

1.2 Avgrensning og oppbygning

Varemerkerett kan oppnås etter varemerkeloven § 3 både ved innarbeidelse og ved registrering. Da tema for denne avhandlingen er registrering, vil adgangen til å få varemerkerett til farger gjennom innarbeidelse, ikke bli inngående behandlet.⁹ Det er imidlertid et vilkår for registrering etter varemerkeloven § 14 at varemerket er særpreget. Slik særpreg kan oppnås gjennom innarbeidelse. Innarbeidelse vil derfor bli behandlet i forbindelse med dette vilkåret i punkt 3.5.

En redegjørelse for generelle aspekter ved utstrekningen av vernet til fargemerker, faller også utenfor oppgavens ramme. Jeg vil likevel komme med noen betraktninger om dette underveis

⁵ Lassen og Stenvik 2011 s.118-119

⁶ Gjeldende klassifisering er per i dag Nice-klassifikasjonen versjon 10

⁷ Stenvik og Lassen 2011 s. 116

⁸ Mer om dette i punkt 1.3.2

⁹ Se punkt 1.5.3 og 3.5

i oppgaven, da et fargemerkes beskyttelsesomfang vil kunne være et vurderingstema for om det i det hele tatt skal tillates registrert.¹⁰

Vernet etter varemerkeloven suppleres av bestemmelsene i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) §§ 25 og 30. I medhold av disse bestemmelsene kan man oppnå vern for fargevalg som går utover det vernet varemerkeloven gir, og uten at vilkårene for varemerkevern trenger å være oppfylt. Markedsføringsrettslig vern vil ikke bli behandlet.¹¹

I den videre fremstillingen i del 1 vil jeg først gå igjennom de særlige hensyn varemerkeretten bygger på, før jeg går igjennom rettskildebildet samt lovens generelle vilkår for vern. Deretter vil jeg videre i avhandlingen behandle lovens to hovedvilkår for registrering i relasjon til fargemerker, kravet til grafisk gjengivelse i del 2 og kravet til distinktivitet i del 3. Til slutt følger oppsummering og konklusjoner i avhandlingens del 4.

1.3 Legislative hensyn

1.3.1 Varemerkets funksjon og formål

Den eldste varemerkelovgivningen i Norge skriver seg fra 1274, Magnus Lagabøters landslov.¹² Lovgivningen dreier seg om plikt for skjoldemakere til å merke skjoldene sine. Det het i landevernbolken, kapittel 11 om våpenbunad punkt 2:

«Og hver skjoldmaker skal på de skjold som han gjør, ha et merke som er vedtatt på bymøtet, for at man kan vite hvem der har gjort det, om det finnes fusk i det; men om noen ikke har, da er skjoldene opptøk til Kongens hånd».¹³

Skjold var livsviktige varer der god kvalitet var helt avgjørende for kjøperen. Det var derfor et sterkt behov for at omsetningskretsen kunne vite at skjoldene var produsert av en seriøs aktør.

¹⁰ Se punkt 3.2 om friholdelsesbehovets rettslige betydning for fargemerker

¹¹ Om vern for fargevalg etter markedsføringsloven, se bl.a. NKU-1996-1

¹² NIR 78/62

¹³ Oversatt fra oldnorsk av Absalon Taranger

Denne bestemmelsen har mer karakter av en politimessig forordning om kontroll og ansvar, enn om hvilke rettigheter som knytter seg til varemerket. Sånn sett skiller den seg nok fra det som er siktemålet med våre dagers varemerkelovgivning.¹⁴ Likevel illustrerer den det som tradisjonelt og fremdeles blir ansett som varemerkets hovedfunksjon; *opprinnelsesgarantifunksjonen*.¹⁵ Opprinnelsesgarantifunksjonen er varemerkets evne til å identifisere produktenes kommersielle opprinnelse overfor omsetningskretsen. Omsetningskretsen skal, uten fare for at det oppstår forveksling, kunne skille virksomhetens varer og tjenester fra andres.¹⁶ Denne funksjonen fremgår av varemerkeloven § 2 første ledd første punktum, og omtales som kravet til distinktivitet. Distinktivitet behandles i avhandlingens del 3.

I varemerkedirektivet¹⁷ er det slått fast i tiende betraktning til direktivets fortale at varemerket har som særlig oppgave å sikre at «varemerket fungerer som angivelse av opprinnelse». EU-domstolen har understreket og utbrodert betydningen av denne funksjonen i blant annet avgjørelsene C-206/01 *Arsenal* og de forente saker C-236/08 til C-238/08 *Google*.

Som jeg vil komme nærmere inn på i avhandlingens del 3, har det vist seg å være svært utfordrende å bevise at en farge alene kan fylle denne funksjonen. For det første er ikke forbrukerne vant til å møte varemerker uten noen form for tekst eller figur i dagliglivet. Forbrukeres oppmerksomhetsnivå knyttet til å slutte kommersiell opprinnelse til farger må derfor anses å være lav. For det andre finnes det ikke ubegrenset med farger. Mange aktører innen samme bransje vil ofte benytte seg av de samme fargene i markedsføringen av sine produkter. Dermed vil det ofte være vanskelig å hevde at et fargemerke skiller seg fra andre aktørers kjenne-tegn på det samme området.

Selv om opprinnelsesgarantifunksjonen fremdeles er det primære hensyn bak varemerkeretten, har samfunnets utvikling siden den tidlige varemerkelovgivningen medført at det er et behov for å beskytte varemerkets verdi utover denne primærfunksjonen. I dag benyttes kjente varemerker av lisenstakere og ofte for varer uten slektskap til de varer det aktuelle merket er

¹⁴ NIR 78/62

¹⁵ Lassen og Stenvik 2011 s. 25

¹⁶ Se C-39/97 *Canon* avsnitt 28, C-299/99 *Philips* avsnitt 30, C-120/04 *Thomson Life* avsnitt 23

¹⁷ Behandles i punkt 1.4.2

innarbeidet for.¹⁸ Enkelte varemerker står for en viss kvalitet og luksus. Varemerket har fått en egenverdi som bærer av *image* og *goodwill* hos forbrukerne. Denne goodwill-verdien er ofte resultat av meget betydelige investeringer i produktutvikling, kvalitetskontroll, markedsføring osv.¹⁹ Uten vern for disse funksjonene kan innehaveren tape rennommé og varemerket kan svekkes. Innehaveren av merket har legitime interesser i å sikre verdien av sine investeringer i produktet. EU-domstolen har erkjent at disse interessene også skal beskyttes gjennom varemerkelovgivningen i blant annet Arsenal-dommen, Google-sakene avsnitt 77 og sak C-487/07 *L'oreal*, avsnitt 58.

1.3.2 Særlig om friholdelsesbehovet

Så langt kan det konkluderes med at det er gode grunner til å verne varemerker rettslig. Det finnes imidlertid også hensyn som taler for å begrense varemerkebeskyttelse. Et mothensyn som er særlig fremtredende ved spørsmålet om adgangen til å registrere fargemerker er *friholdelsesbehovet*. Det vil si et behov for å unngå monopolisering av tegn som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke.²⁰ Dersom få aktører får et uforholdsmessig vidt beskyttelsesomfang, vil utviklingen og konkurransen på området begrenses. Dette behovet er viktig å ivareta, særlig fordi varemerkerettigheter i prinsippet varer evig, i motsetning til andre immaterialrettigheter som opphavsrett og patentrett.

Beskyttelsesomfanget til et varemerke reguleres hovedsakelig av varemerkeloven § 4. Den som får et varemerke registrert, får etter § 4 både beskyttelse mot at andre bruker identiske varemerker for samme varer, jf. første ledd, bokstav a, og mot at andre bruker *lignende* varemerker for samme eller *lignende* varer dersom det foreligger *forvekslingsfare*, jf. første ledd, bokstav b. Forvekslingsvurderingen skal foretas fra perspektivet til en gjennomsnittsforsbruker i en omsetningssituasjon, som ikke får sett varene ved siden av hverandre.²¹ Er varemerket særlig velkjent, kan innehaveren også få beskyttelse mot at andre bruker samme eller lignende varemerke også for *andre* varer jf. § 4 annet ledd.

¹⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 26

¹⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 26

²⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 55

²¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 317

Det finnes en lang rekke ulike nyanser av samme farger. Problemet er at mennesket ikke klarer å oppfatte at svært detaljerte nyanser som ligger nær hverandre er ulike. I tillegg innebærer det at forvekslingsvurderingen skal foretas fra perspektivet til en gjennomsnittsforgbruker i en omsetningssituasjon, som ikke får sett merkene ved siden av hverandre, at fargenyanser som mennesket i prinsippet kan skille fra hverandre, etter omstendighetene kan sammenblandes. Den særlige utfordringen friholdelsesbehovet representerer for fargemerker er oppsummert i blant annet OHIMs Board of Appeal sin avgjørelse i sak R 797/2008-4, som behandles nærmere under i punkt 3.3.1:

«Also, the Court has emphasized the public interest in keeping colours available for other competitors, as the number of colours that are actually available and can safely be distinguished by consumers is low so that a too generous registration could easily exhaust the range of available colours, to the detriment of a system of undistorted competition that the EC Treaty seeks to maintain.»²²

Et sentralt spørsmål for den videre fremstillingen er dermed om en farge i det hele tatt kan fylle opprinnelsesgarantifunksjonen, og videre om denne funksjonen kan fylles uten at det samtidig medfører at en uforholdsmessig stor del av fargeskalaen monopoliseres. Friholdelsesbehovets *rettslige* betydning for fargemerker blir behandlet under i punkt 3.4.

1.4 Rettskildebildet

1.4.1 Nasjonale rettskilder

Varemerkeloven av 26. mars 2010 nr. 8 regulerer beskyttelsen til varemerker i Norge. Lovens sentrale forarbeider er NOU 2001: 8 (varemerkeutredningen II) og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009). Loven avløste den tidligere varemerkeloven av 3. mars 1961 nr. 4 uten vesentlige materielle endringer i forhold til tidligere rett.²³

²² Avsnitt 24

²³ Jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 5.

Som jeg kommer tilbake til i neste punkt gjennomfører mange av varemerkelovens bestemmelser Norges forpliktelse etter EØS-avtalen til å gjennomføre EUs varemerkedirektiv i norsk rett. Når man har å gjøre med lovgivning som hviler på EØS-rettslig grunnlag, bestemmer EØS-lovens § 2 at «bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold». De bestemmelsene i varemerkeloven som gjennomfører direktivet har altså forrang over andre bestemmelser både i samme lov og i andre lover som ikke gjennomfører direktivet, dersom det skulle være motstrid.²⁴

Den nasjonale registreringen av varemerker i Norge skjer ved at Patentstyret behandler søknader. Etter varemerkeloven § 18 skal varemerket registreres for bestemte varer innenfor bestemte vareklasser. Før registrering skjer, granskes søknaden av Patentstyret for å undersøke om det foreligger noen registreringshindringer. Hvis Patentstyret ikke finner noen hindringer, føres varemerket inn i varemerkeregisteret.²⁵ Registreringen kunngjøres med en frist for å gjøre innsigelser mot registreringen. Både søker som har fått en søknad avslått og den som eventuelt kommer med en innsigelse som blir avvist, kan klage inn Patentstyrets avgjørelse til Klagenemnda for industrielle rettigheter (tidligere Patentstyrets annen avdeling). Denne avgjørelsen kan igjen bringes inn til det ordinære domstolsapparatet.²⁶

Patentstyrets avgjørelser er forvaltningspraksis og har dermed rettskildemessig vekt avhengig av sin utbredelse og varighet, og sin argumentasjonsverdi. Relativt få avgjørelser fra Patentstyret blir bragt inn for domstolsapparatet. Selv om praksisen ikke kan tillegges like stor vekt som praksis fra domstolene, kommer den til å utgjøre en sentral del av min oppgave som en illustrasjon av hvordan varemerkeretten utøves i Norge.

1.4.2 Internasjonale rettskilder

²⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 33-34

²⁵ Lassen og Stenvik 2011 s. 36

²⁶ Jf. varemerkeloven § 54

En helt sentral kilde i varemerkeretten er *varemerkedirektivet*, dir. 2008/95/EF av 22. oktober 2008. Direktivet inneholder en sammenstilt versjon av varemerkedirektivet av 1988, rådsdirektiv av 21. desember 1988 (89/104/EØF) med senere endringer. Norge er ikke medlem av EU, og er derfor i utgangspunktet ikke bundet av EU-rettslige regler. Gjennom EØS-avtalen har Norge likevel forpliktet seg til å gjennomføre direktiver som angår de fire friheter. Reglene om de fire friheter er gjennom implementeringen av EØS-avtalens hoveddel direkte gjort til norsk rett. Direktivene har ikke samme rettslige status. De må inkorporeres i norsk rett for å gjelde som nettopp norsk rett. Varemerkedirektivet av 2008 ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009 av 4. desember 2009. Direktivet er begrenset til å gjelde regler om registreringssøknader og registrerte varemerker. Direktivet tar altså ikke sikte på å regulere varemerkeretten uttømmende. Likevel har EU-domstolen i blant annet sak C-273/00 *Sieckmann* understreket at varemerkedirektivet tar sikte på å skape rettslikhet i medlemsstatene. På flere områder gir direktivet statene valgfrihet. Direktivet gir for eksempel ingen bindende anvisning på hvordan innarbeidede varemerker skal reguleres.

Varemerkeloven tar sikte på å gjennomføre Norges forpliktelser etter varemerkedirektivet. De sentrale vilkårene for vern er dermed tilsiktet sammenfallende. Hensynet til rettsenhet innenfor EØS gjør det derfor nødvendig å se hen til direktivet når man skal ta stilling til spørsmål i norsk varemerkerett.²⁷

Det følger av EØS-avtalens art 6, jf. art 2 a, at bestemmelsene i avtalen og dens vedlegg som er materielt identiske med bestemmelser i EU-retten, skal tolkes i samsvar med *avgjørelser av EU-domstolen* som var truffet på det tidspunkt da avtalen ble undertegnet – dvs. før 2. mai 1992.²⁸ Bestemmelsen i art. 6 skal ifølge EØS-loven § 1 gjelde som norsk lov. Dermed er EU-praksis på varemerkerettens område som er eldre enn 1992 en bindende rettskilde for norske domstoler.²⁹ Praksis fra EU-domstolen som er avsagt etter 2. mai 1992 er ikke formelt bindende for Norge etter EØS-avtalens art. 6. Høyesterett har likevel lagt stor rettskildemessig vekt også på EU-domstolens nyere avgjørelser, se blant annet Rt. 2002 s. 391 GOD MOR-

²⁷ Thorning og Finnanger 2010 s. 36.

²⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 30.

²⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 30.

GEN med videre henvisninger, der det uttales på s. 395-396 at det legges «stor vekt» på EU-domstolens yngre praksis.

Der det foreligger praksis fra EU-domstolen vil denne som regel altså utgjøre et sentralt grunnlag for tolkningen av norsk rett, hva enten det dreier seg om avgjørelser avsagt før eller etter EØS-avtalens undertegning.³⁰

Også *andre EØS-lands nasjonale rettspraksis* kan ha interesse såfremt den er knyttet til tolkning av direktivet. Det er først og fremst der nasjonal praksis er enhetlig og utbredt innenfor sentrale deler av unionen, at den vil veie tungt som rettskildefaktor her i landet.³¹ Jeg vil likevel vise til slik praksis ved mangel på andre tungtveiende kilder, da den kan gi retningslinjer for hvordan nasjonale eller europeiske domstoler vil komme til å løse spørsmålet i fremtiden, eller illustrere interessante problemstillinger.

Rettspraksis fra land utenfor EØS-området vil ikke kunne tillegges samme vekt som EØS-statenes praksis. Slik praksis er likevel ikke nødvendigvis uten vekt. Særlig kan denne praksisen tillegges vekt der lovgivning og praksis innenfor EØS ikke gir noen klar løsning på spørsmålet. Uansett kan slik rettspraksis ha interesse for illustrasjon.

EUs varemerkeforordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker (heretter forordningen) etablerer et system for sentral registrering av EU-varemerker som har virkning for hele unionen. Det innebærer at et fellesskapsmerke må nektes registrert/kjennes ugyldig hvis det foreligger en registreringshindring i et av medlemslandene eller at det foreligger en slik hindring på registreringstidspunktet.³² Forordningen gjelder som lov i alle EU-land, men ikke i resten av EØS-området.³³

Denne ordningen administreres av Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), (heretter OHIM). Saksgangen starter ved at OHIMs Examination Divi-

³⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 31.

³¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 31.

³² Lassen og Stenvik 2011 s. 32.

³³ Lassen og Stenvik 2011 s. 38.

sion vurderer varemerkesøknaden. Dersom et varemerke blir nektet registrert, kan søkeren anke avgjørelsen inn for OHIMs appellkamre.³⁴ Dersom et varemerke blir tillatt registrert, er det mulighet for andre som har innsigelser mot varemerke å klage registreringen inn for enten OHIMs Cancellation Division eller OHIMs Opposition Division, avhengig av tiden som har gått siden registreringen, og om man anker på grunnlag av opprinnelig ugyldighet eller senere bortfall av varemerkerett f.eks. på grunn av ikke-bruk.³⁵ Disse avgjørelsene kan deretter ankes av begge parter til OHIMs appellkamre. Deres avgjørelser gir retningslinjer for kontorets registreringspraksis.³⁶ Avgjørelsene fra appellkamrene kan bringes inn til førstinstansretten i EU (General Court/Retten), hvis avgjørelser igjen kan ankes til EU-domstolen såfremt de gjelder rettsanvendelsesspørsmål.³⁷ Forordningen er på sentrale punkter sammenfallende med varemerkedirektivet,³⁸ og i siste instans er det EU-domstolen som avgjør tolkningsspørsmål knyttet til begge regelsett. Derfor kan praksis knyttet til forordningen være en sentral rettskilde for å fastlegge innholdet i norsk rett, selv om praksisen i seg selv ikke er bindende for Norge. Norske domstoler har flere ganger uttalt at OHIM-praksis er en sentral rettskilde ved fastlegging av norsk rett.³⁹ Av den grunn kommer jeg til å vise til praksis knyttet til forordningen både fra Retten, EU-domstolen og OHIM i denne avhandlingen. Jeg vil likevel understreke at de lavere konvensjonsorganers praksis som ikke er bekreftet av EU-domstolen har begrenset rettskildemessig vekt i forhold til den praksis som er bekreftet av EU-domstolen. Likevel, der det mangler avklarende praksis fra EU-domstolen utgjør de lavere konvensjonsorganers avgjørelser det beste grunnlaget for en enhetlig praksis innenfor Fellesskapet.⁴⁰

Norge er medlem av en rekke internasjonale bilaterale avtaler på immaterialrettens område. En viktig avtale er *Pariskonvensjonen* av 20. mars 1883, senere revidert en rekke ganger. Avtalen har i dag ca. 150 tilsluttede stater.⁴¹ Konvensjonen gir regler om internasjonalt vern på

³⁴ Thorning og Finnanger 2010 s. 305.

³⁵ Finnanger og Thornell 2010 s. 305, 205 og 281.

³⁶ Lassen og Stenvik 2011 s. 32

³⁷ Finnanger og Thornell 2010 s. 310

³⁸ Rettsdata.no note (*) til varemerkeloven.

³⁹ Lassen og Stenvik 2011 s. 32 m videre henvisninger til Rt-2002-391 *GOD MORGEN* og Rt-2006-1473 *Livbøye*

⁴⁰ Lassen og Stenvik 2011 s. 32.

⁴¹ Rettsdata.no note (*) til varemerkeloven

patentrettens, designrettens og kjennetegnsrettens område, samt forbud mot illojal konkurranse. En annen avtale er Nicearrangementet fra 1957 som er en avtale om internasjonal enhetlig klassifisering av varer og tjenester. Etter forhandlinger i WTO rundt årsskiftet 1993-94, ble avtale om Trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS-avtalen) av 15. april 1994 inngått som et vedlegg til, og en integrert del av, avtalen om opprettelse av WTO.⁴² TRIPS-avtalen inkorporerer flesteparten av eksisterende, globale konvensjoner på immaterialrettens område.⁴³

Varemerkeloven av 1961 var et resultat av et forsøk på å skape en nordisk rettslig enhetlig regulering av rettsområdet gjennom et nordisk lovsamarbeid. Det samme gjelder varemerkeutredningen II som ligger til grunn for den någjeldende norske varemerkeloven. På grunn av denne felles nordiske bakgrunnen, har de *øvrige nordiske lands lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur* tradisjonelt vært tillagt større vekt enn rettskilder fra andre land. Dette er grunnen til at jeg noen ganger i løpet av oppgaven noen vil se hen til rettskilder fra de øvrige nordiske land.

⁴² Lassen og Stenvik 2011 s. 495

⁴³ Rettsdata.no note (*) til varemerkeloven

1.5 Vilkår for vern

1.5.1 Varemerket må bestå av et «tegn»

Det følger av varemerkeloven § 3 at det finnes to måter en innehaver av et kjennetegn kan få varemerkerett for sitt kjennetegn på. Den ene er gjennom registrering, som enten kan være en nasjonal registrering i varemerkeregisteret, eller internasjonal registrering etter Madridprotokollen.⁴⁴ Den andre måten er ved innarbeidelse av merket i den relevante omsetningskretsen. Uavhengig av hvilken måte vernet oppnås på, er det et krav etter varemerkelovens § 2 at varemerket består av et «tegn» «som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres...». Farger nevnes ikke uttrykkelig som eksempel på registrerbare tegn, men i forarbeidene forutsettes det at farger kan registreres.⁴⁵

Artikkel 15 nr. 1 i TRIPS-avtalen nevner uttrykkelig *kombinasjoner av farger* som eksempel på tegn som kan registreres som varemerke, men nevner ikke enkeltfarger. Opplistingen er ikke uttømmende, så den står ikke i veien for å registrere også enkeltfarger som varemerker, såfremt de øvrige vilkårene for varemerker er oppfylt. Farger er ikke nevnt som eksempel på registrerbare varemerker i varemerkedirektivet artikkel 2. I medlemslandenes varemerkelovgivning varierer det om farger er særskilt nevnt eller ikke.⁴⁶ I Sverige omtales ikke farger spesifikt, men det uttales i forarbeidene at muligheten for rene fargeregistreringer står åpen.⁴⁷

EU-domstolen har flere ganger slått fast at fargemerker i prinsippet kan tilfredsstille kravene til å være et tegn, og således kan registreres dersom de kan gjengis grafisk og tilfredsstiller distinktivitetskravet.⁴⁸ Slike registreringer kalles for fargemerke *per se* innen fellesskapsmerkeretten.⁴⁹ Også EU-domstolen har brukt denne betegnelsen om fargemerker.⁵⁰ Både på WI-

⁴⁴ Madridprotokollen etablerer et system for internasjonal registrering av varemerker, administrert av Det internasjonale byrået ved WIPO, se Lassen og Stenvik 2011 s. 39

⁴⁵ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49

⁴⁶ Lunell 2007 s. 128.

⁴⁷ Prop. 1992/93:48 s. 71

⁴⁸ Se bl.a. C-104/01 *Libertel* avsnitt 27. Dommen behandle i punkt 2.2.

⁴⁹ Thorning og Finnanger s. 132.

POs søknad om internasjonalt varemerke etter Madridprotokollen og søknader på om fellesskapsmerker etter Forordningen må man angi om man ønsker vern for en farge per se.

1.5.2 Registrering

For kjennetegn som skal registreres i varemerkeregisteret, er det i tillegg et krav etter varemerkeloven § 14 om at kjennetegnet kan «gjengis grafisk». Det stilles dermed reelt strengere krav til varemerker som skal registreres enn varemerker som oppnår vern utelukkende gjennom innarbeidelse. Kravet om grafisk gjengivelse er oppstilt først og fremst av hensyn til registreringsordningen. Dersom et varemerke skal kunne innføres i et dokumentbasert eller elektronisk register, bør det kunne gjengis og oppfattes i todimensjonal form på papir eller på skjerm.⁵¹ Varemerker som ikke kan nedtegnes på papir er ikke lette å innføre i registeret, eller kunngjøre for allmennheten på en enkel og effektiv måte.⁵²

Særlig der et fargemerke består av flere farger, innebærer det en utfordring å beskrive *fargenes arrangement* presist nok til å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. I tillegg er det mange faktorer som kan spille inn når det gjelder hvordan man oppfatter en gjengivelse av en *fargenyanse*. At fargenyanse er presist angitt er helt essensielt for å slå fast omfanget av rettighetene til fargemerket.⁵³ Kravet til grafisk gjengivelse av farger behandles i avhandlingens del 2.

Varemerkeloven § 14 gjentar at et varemerke må være distinktivt for at det skal kunne registreres når det stilles krav om at varemerket må ha «særpreg», og «ikke være beskrivende». Det følger uttrykkelig av § 14 tredje ledd at distinktivitet kan oppnås gjennom innarbeidelse ved at det skal tas hensyn til «virkninger av bruk av varemerket». Det følger videre av varemerkeloven § 14 tredje ledd at vilkårene må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Distinktivitet behandles som nevnt i avhandlingens del 3.

⁵⁰ Jf. Bl.a. T-293/10 *Seven Towns* avsnitt 63 flg.

⁵¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 260

⁵² Lassen og Stenvik 2011 s. 18

⁵³ Disse problemene er understreket i C-49/02 *Heidelberger* avsnitt 35

1.5.3 Innarbeidelse

Selv om et varemerke ikke er ført inn i varemerkeregisteret, kan det likevel ha vern som et *innarbeidet* varemerke. Et varemerke anses innarbeidet etter lovens § 3 tredje ledd «...når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». For varemerker som ikke skal registreres er det er ikke et krav om at varemerket er innarbeidet i hele riket. Foreligger innarbeidelse bare i en del av riket, gjelder eneretten etter samme bestemmelse bare for dette området. For innarbeidede varemerker oppnås distinktivitet altså gjennom bruk av merket. Varemerker som opprinnelig ikke kunne registreres på grunn av manglende distinktivitet, kan senere registreres dersom bruken av merket har gjort det distinktivt for de aktuelle varer og/eller tjenester i den relevante omsetningskretsen. Som jeg vil komme tilbake til i punkt 3.5, er det i praksis stort sett gjennom innarbeidelse at et fargemerke oppfyller kravet til distinktivitet. Skal varemerket registreres i varemerkeregisteret kreves det etter § 2, jf. § 14, at merket er innarbeidet for hele riket.

Etter varemerkeloven § 3 gjelder det ikke noe krav om grafisk gjengivelse for varemerker som *kun* bygger sin rett på innarbeidelse. Skal man registrere et innarbeidet varemerke stilles det imidlertid krav til at varemerket kan gjengis grafisk. §14 gjelder nemlig for varemerker som skal registreres, uavhengig av om de kreves registrert på grunnlag av opprinnelig eller innarbeidet særpreg. Avhandlingens del 2 om grafisk gjengivelse av fargemerker er dermed også relevant for fargemerker som har oppnådd distinktivitet gjennom innarbeidelse.

2 DEL 2: GRAFISK GJENGIVELSE AV FARGER

2.1 Innledning

Det er altså et krav etter varemerkeloven § 14 at varemerker som skal registreres kan «gjengis grafisk». For de tradisjonelle varemerkene skaper kravet om grafisk gjengivelse normalt ingen problemer. For utradisjonelle varemerker som lukt, lyd, bevegelse og farge er situasjonen mer komplisert. Disse kan ikke like enkelt og presist tegnes ned på papir. For varemerker som ikke kan oppfattes med synet innebærer kravet til grafisk gjengivelse at de må omskrives eller beskrives.⁵⁴ Farger kan oppfattes med synet og derfor i prinsippet gjengis grafisk. Likevel kan farger oppfattes ulikt avhengig av hvilket underlag som formidler dem. En fargeprøve på papir vil blant annet kunne variere avhengig av trykkets og papirets kvalitet, lys og fuktighet. Fargen vil dessuten kunne falme etter tid. Elektroniske fargeprøver vil heller ikke være upåvirket av ytre faktorer som skjermbildets kvalitet, lys og betraktningvinkel.

Et annet problem er at fargemerker ofte er upresise i den forstand at de ikke er avgrenset til en konkret form. Varemerkets hovedfunksjon er å markere kommersiell opprinnelse.⁵⁵ Dermed er det nødvendig at det stilles krav til presisjon i angivelsen av fargemerker for at de skal ha tilstrekkelig særpreg.⁵⁶

En gjengivelsesmetode som har vært benyttet i praksis⁵⁷ er en verbal beskrivelse av den aktuelle fargen. Det er imidlertid vanskelig å tenke seg at en ren ordbeskrivelse kan gi en eksakt beskrivelse av en fargenyanse. Dessuten vil slike beskrivelser nødvendigvis inneholde et subjektivt element. Fargen kan oppfattes ulikt avhengig av øyet som ser fargen, og samme farge kan derfor beskrives på en rekke ulike måter. Videre vil to lesere av en fargebeskrivelse kunne oppfatte den samme beskrivelsen som en gjengivelse av ulike fargenyanser. Det finnes

⁵⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 18

⁵⁵ Se punkt 1.3.1.

⁵⁶ Se avhandlingens del 3.

⁵⁷ Se nærmere om denne praksisen i punkt 2.2.

imidlertid internasjonalt godkjente fargekoder som er såpass detaljerte og utbredte at de kan egne seg til å beskrive fargenyanser. Slike fargekoder beskriver ikke fargen direkte, men gir en referanse til en standardisert oppskrift for hvordan trykkerier kan blande seg frem til fargen.

Fargemerker kan deles inn i *konkrete fargemerker* og *abstrakte fargemerker*.⁵⁸ Konkrete fargemerker er merker som består av en eller flere farger, men som er *avgrenset til en bestemt form*. Et eksempel på et konkret fargemerke er Deere & Co sin norske registrering nr. 0883509 for landbruksmaskiner angitt som:

«Farger: Green (Munsell 9.47 GY3.57/7.45); Yellow (Munsell 5.06 Y7.63/10.66).

The trademark is a combination of the colors green and yellow applied to the listed goods, whereas the green color is applied to the vehicle body and the yellow color to the wheels.»



Angivelsen av at fargen grønn er begrenset til maskinens kropp og fargen gul til maskinens hjul, begrenser fargemerkets anvendelsesområde i motsetning til de abstrakte fargemerkene.

De abstrakte fargemerkene er merker som består *av fargen per se, uavhengig av form*. Et abstrakt fargemerke brukes uten at fargen er anvendt på noen bestemt måte. Slike fargemerker omfatter bruk av fargen(e) på ulike objekter og på ulike måter, såfremt objektene faller innenfor de aktuelle varene eller tjenestene merket er søkt registrert for.⁵⁹ De abstrakte fargemerkene er altså per definisjon upresise. Dette gjør det utfordrende å gjengi dem grafisk. Dette problemet er særlig fremtredende for fargemerker som består av to eller flere farger. Fordi fargene i abstrakte fargemerker ikke er avgrenset til en nærmere angitt form, kan det tenkes en rek-

⁵⁸ Bl.a. Lunnell 2007 s. 123-124

⁵⁹ Thorning og Finnanger 2010 s. 131, Lunnell 2007 s. 126.

ke ulike arrangementer og kombinasjoner av fargene. Mangelen på klar og presis gjengivelse svekker evnen til å markere kommersielt opphav, som er en forutsetning for varemerkeskyttelse som nevnt i punkt 1.3.1. Som jeg skal komme tilbake til gjelder det strenge krav til grafisk gjengivelse av fargekombinasjonsmerker.⁶⁰

På den andre siden vil nok ofte et fargemerke som består av flere farger lettere oppfylle kravet til distinktivitet enn det merke bestående av enkeltfarger vil gjøre, forutsatt at fargene er noenlunde presist angitt. En kombinasjon av flere farger vil jo i de aller fleste tilfeller være mer særpreget enn kun en farge alene. Dette gjelder likevel ikke ubetinget, og det finnes også en grense for hvor mange farger i kombinasjon en gjennomsnittsforbruker vil kunne memorere og forbinde med kommersielt opphav. Dette vil behandles nærmere under avhandlingens punkt 3.4. I denne delen av avhandlingen vil jeg behandle kravet til grafisk gjengivelse av fargemerker.

I varemerkeloven står det ingenting om hva som ligger i vilkåret «gjengis grafisk». Forarbeidene viser til EU-domstolens praksis som sier at gjengivelsen må være *klar og presis, kunne stå alene, være lett tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv*.⁶¹ Disse vilkårene har grunnlag i sak C-273/00 *Sieckmann* avsagt av EU-domstolen i 2001, og er heretter også omtalt som *Sieckmann-vilkårene*. Konkret dreier dommen seg om vilkår for registrering av et duftmerke, men uttalelsene om kravet til grafisk gjengivelse er generelle, og er i senere praksis og teori lagt til grunn som universelle krav til grafisk gjengivelse, uavhengig av merketype.⁶² For de ordinære varemerkene byr kravet om grafisk gjengivelse sjelden på problemer. Vilkårene fra *Sieckmann*-dommen som er stilt opp i forarbeidene er dermed i praksis først og fremst aktuelle for utradisjonelle varemerker, herunder fargemerker.

For fargemerker har det særlig vært kravet om at gjengivelsen må være presis, heretter omtalt som kravet til *presisjon*, som har vært problematisk. Men vilkårene henger sammen, og er i rettspraksis sjelden skilt fra hverandre under drøftelsen av om kravet til grafisk gjengivelse er oppfylt. I den videre fremstillingen av dette temaet har jeg derfor hovedsakelig valgt å dele

⁶⁰ Se punkt 2.4

⁶¹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49

⁶² Bl.a. C-104/01 *Libertel*, C-49/02 *Heidelberger, T-293/10 Seven Towns* og Lassen og Stenvik 2011 s. 18-19

drøftelsen inn etter utvalgte problemstillinger, og ikke etter vilkår. De problemstillingene som har vist seg å være mest praktiske for fargemerker er for det første hvordan selve fargenyansen skal angis for å oppfylle de nevnte vilkårene (punkt 2.2 i det følgende), for det andre hvor nøyaktig omfanget av fargen må angis (punkt 2.3.) og for det tredje hvor presist den innbyrdes plasseringen av fargene i fargemerker som består av flere farger må gjengis (punkt 2.4).

2.2 Grafisk gjengivelse av fargenyansen

Problemstillingen om grafisk gjengivelse av fargenyansen er dels et spørsmål om hvor *presist* og *objektivt* man må angi fargenyansen man ønsker registrert, dels et spørsmål om hvilket medium som kan formidle fargen for å oppfylle kravet om *bestandighet*. I varemerkelovens forarbeider står det under henvisning til EU-domstolens avgjørelse i sak C-104/01 *Libertel*, at kravet om grafisk gjengivelse kan oppfylles ved bruk av en internasjonal fargekode.⁶³

Libertel-dommen fra 2002 gjelder adgang til registrering av et fargemerke. Hoge Raad der Nederlanden (Nederlands Høyesterett) ba om en forhåndsuttalelse i en sak mellom Libertel Groep BV og Benelux-Merkenbureau (Benelux' patentstyre) angående sistnevntes nektelse av å registrere et fargemerke for varer og tjenester innen telekommunikasjon. Hoge Raad spurte blant annet om en farge per se kan oppfylle distinktivitetskravet i varemerkedirektivet artikkel 2.⁶⁴

EU-domstolen tok først stilling til om fargemerker i det hele tatt kan utgjøre et varemerke i direktivets forstand, herunder hvilke krav som stilles til grafisk gjengivelse. Fargemerket i saken for Hoge Raad var angitt ved en fargeprøve på flatt underlag (bildet under), en beskrivelse av fargen i ord, «orange», og en internasjonal anerkjent fargekode.

⁶³ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49

⁶⁴ Avsnitt 20



Domstolen slo fast at dersom kravet om grafisk gjengivelse skal være oppfylt, må gjengivelsen «enable the sign to be represented visually, particularly by means of images, lines or characters, so that it can be precisely identified».⁶⁵ Denne uttalelsen stammer opprinnelig fra den nevnte Sieckmann-dommen. Domstolen presiserer videre at de over siterte vilkårene som fremkommer av Sieckmann-dommen,⁶⁶ også gjelder for grafisk gjengivelse av farger («clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective»)⁶⁷.

Videre uttaler Domstolen i avsnitt 31 at en enkel fargeprøve ikke tilfredsstillende de nevnte vilkårene. Begrunnelsen er at en fargeprøve vil forringes med tid og derfor ikke tilfredsstillende kravene til bestandighet. Domstolen anerkjenner imidlertid at det kan finnes media som kan angi en farge permanent, men sier likevel at en fargeprøve alene ikke er tilstrekkelig.⁶⁸

Denne delen av dommen er blitt kritisert for å være utdatert.⁶⁹ Det hevdes at elektroniske databaser kan fange opp og gjengi fargeprøver permanent og presist uten å bli forringet over tid og at dette ikke vurderes tilstrekkelig i dommen.

I avsnitt 34 uttales det at en verbal beskrivelse i utgangspunktet er en grafisk gjengivelse og derfor i prinsippet kan tilfredsstille kravene. Om så er tilfellet beror på omstendighetene i den konkrete sak. Som allerede påpekt over i punkt 2.1, er det vanskelig å forestille seg at en ren verbal beskrivelse kan angi en fargenyanse så presist at den oppfattes likt av alle som leser

⁶⁵ Avsnitt 28

⁶⁶ Jf. også Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49

⁶⁷ Avsnitt 29

⁶⁸ Avsnitt 32 og 33

⁶⁹ Blant annet <http://www.jenkins.eu/mym-autumn-2003/the-registrability-of-colour-per-se.asp> og Gordon Humphreys 2013 s. 2

den. I mitt arbeid med avhandlingen har jeg ikke sett noen eksempler på noen fargemerkeregistrering som har oppfylt kravene til grafisk gjengivelse kun ved en verbal beskrivelse.

I avsnitt 36, 37 og 38 sies det at en verbal beskrivelse sammen med en fargeprøve kan tilfredsstille kravene, og at en internasjonalt anerkjent fargekode kan tilfredsstille kravene til grafisk gjengivelse der en ren ordbeskrivelse og en fargeprøve ikke holder, da slike koder er «deemed to be precise and stable».

Dommen slår altså fast at farger i prinsippet kan gjengis grafisk, men at kravene til gjengivelsen vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle. Det er ingen klar konklusjon på når kravene vil være oppfylt. Det sikreste vil nok være å levere en fargeprøve sammen med en internasjonalt anerkjent fargekode.

I R 371/2009-2 behandlet OHIMs Board of Appeal en sak om adgang til å registrere et gult fargemerke for «rubber teats for milking installations». Merket var angitt ved et bilde av en gul gummisspene og fargekoden RAL 1021.



Dette ble ansett tilstrekkelig presist til å oppfylle kravene til grafisk gjengivelse.⁷⁰

Også i norsk og svensk juridisk litteratur trekkes konklusjonen at en internasjonalt anerkjent fargekode generelt må anses å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse.⁷¹

Patentstyret har presisert kravet til grafisk gjengivelse av fargemerker i deres retningslinjer. I retningslinjene, oppdatert 27.06.2012 står det:

⁷⁰ Avsnitt 15.

⁷¹ Bl.a. Lassen og Stenvik 2011 s. 116 og Lunell 2007 s. 135

«For søknad om registrering av en farge som varemerke, må søker innlevere en gjengivelse av fargen og en beskrivelse av fargen med ord (grafisk gjengivelse).

...

Fargen eller fargene skal være klart og entydig angitt, med allment aksepterte (leksikale) termer – eksempelvis «azurblå» og «burgunderrød». Beskrivelsen bør være ledsaget av en henvisning til koder(r) og/eller betegnelse(r) som er i samsvar med et allment benyttet og internasjonalt anerkjent system for koding eller navngiving av farger – eksempelvis fargekodesystemet Pantone®.»⁷²

Det kreves altså en gjengivelse av fargen sammen med en klar og entydig verbal beskrivelse og helst en henvisning til en internasjonalt anerkjent fargekode. At Patentstyret ikke stiller noe absolutt krav om en fargekode kan ha sammenheng med den nevnte kritikken til Libertelldommen. Moderne teknologi og elektronisk lagring har muliggjort en langt mer presis bevaring av en eksakt fargenyanse enn det som var tilfellet før. Heller ikke i dansk eller svensk rett oppstilles det noe absolutt krav til innlevering av fargekode ved søknad om registrering av fargemerker, selv om dette anbefales.⁷³

Det er vanskelig å finne noe klart absolutt minstekrav til grafisk gjengivelse av en fargenyanse. Etter en vurdering av de tilgjengelige kildene, kan det konkluderes med at en elektronisk fargeprøve med en beskrivelse av fargen etter en konkret vurdering i enkelte tilfeller kan være tilstrekkelig. Dersom man vil registrere et fargemerke vil det sikreste likevel være å levere en fargeprøve, enten elektronisk eller på papir, sammen med en henvisning til en internasjonalt anerkjent fargekode.

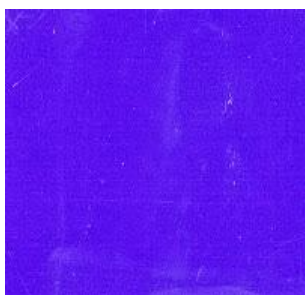
2.3 Grafisk gjengivelse av fargens omfang

Det synes dermed avklart at en farge *kan* oppfylle kravene til grafisk gjengivelse. Det er dermed ikke sagt at kravene til grafisk gjengivelse alltid er oppfylt selv om både en fargeprøve og en fargekode er innlevert. Selv om *fargenyansen* er presist og bestandig angitt, kan det

⁷² <http://www.patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/Endringer-i-rutiner-mm/Lydmerker-bevegelsesmerker-og-merker-som-er-en-farge-eller-en-kombinasjon-av-farger/>

⁷³ Lunell 2007 s. 136.

ansøkte fargemerket likevel være for lite presist til å kunne registreres dersom den *kvantitative gjengivelsen*, det vil si hvor omfattende bruk av fargen man ønsker vernet, ikke er entydig. En sak som illustrerer dette er tvisten mellom Société des produits Nestlé S.A. (Nestlé) og Cadbury UK Ltd. (Cadbury), som har gått for det engelske rettssystemet i 2012 og 2013. Saken dreier seg om registrering av en enkeltfarge som fargemerke. Det problematiske var hvordan denne fargen var angitt. Cadbury fikk registrert fargen lilla, angitt ved fargekoden Pantone 2685C for enkelte sjokoladevarer i UK:



Med fargekoden fulgte følgende beskrivelse: «The colour purple (Pantone 2685C), as shown on the form of application, applied to the whole visible surface, or being the predominant colour applied to the whole visible surface, on the packaging of the goods». (Min understreking).

Nestlé angrep registreringen og hevdet blant annet at beskrivelsen ikke oppfylte kravene til grafisk gjengivelse av fargemerker som følger av varemerkedirektivet artikkel 2 og EU-domstolens praksis. Særlig var det uttrykket «predominant colour» de mente ikke var presist nok til å oppfylle kravene i Libertel-saken, da ordbruken åpnet for subjektive vurderinger av hvor omfattende fargebruken måtte være for at den var vernet. The High Court of Justice tillot registreringen.⁷⁴ Når det gjaldt den grafiske fremstillingen mente retten at bruken av «predominant» var presis nok og at det ikke kunne stilles strengere krav til presisjon, fordi ellers ville den reelle adgangen til å registrere abstrakte fargemerker være illusorisk.⁷⁵ Det fikk være opp til den enkelte avgjørende myndighet om fargebruken er «predominant» i det konkrete

⁷⁴ [2012] EWHC 2637 (Ch) / Case no: CH/2011/APP/0707

⁷⁵ Avsnitt 81

tilfellet. Beskrivelsen var ikke vagere enn det som var tillatt og beskrivelsen sa bare eksplisitt det som implisitt ligger i et abstrakt fargemerke, mente domstolen.⁷⁶

Nestlé argumenterte for at merket i realiteten var et fargemerke for flere fargekombinasjoner og måtte bedømmes som dette,⁷⁷ da ordet “predominant” åpner for at også varer bestående av andre farger enn den registrerte lillafargen er vernet. Dette vant de ikke frem med da det var lilla brukt med «any other material» som var vernet, ikke bare farger. Denne delen av avgjørelsen har fått kritikk.⁷⁸ Nestlé påanket avgjørelsen.

England and Wales Court of Appeal ga Nestlé medhold i at varemerket ikke tilfredsstiller kravene til grafisk gjengivelse etter direktivet med følgende uttalelse:⁷⁹

«The use of the word ‘predominant’ opens the door to a multitude of different visual forms as a result of its implied reference to other colours and other visual material not displayed or described in the application and over which the colour purple may predominate. It is an application for the registration of a shade of colour ‘plus’ other material, not of just an unchanging application of a single colour, as in Libertel⁸⁰ ... If the colour purple is less than total, as would be the case if the colour is only ‘predominant’, the application would cover other matter in combination with the colour, but not graphically represented or verbally described in the specific, certain, self-contained and precise manner required.”⁸¹

Dette resultatet synes å ha de beste grunner for seg. For at fargemerker skal kunne fungere som opprinnelsesgaranti og for at ikke en rekke fargekombinasjoner skal holdes av til fortrengsel for andre, er det nødvendig at de er så presise som mulig. I tillegg har spørsmålet om kvantitativ gjengivelse av enkeltfarger likhetstrekk med spørsmålet om grafisk gjengivelse av fargekombinasjoner. Som jeg kommer tilbake til i neste punkt gjelder det strenge krav til pre-

⁷⁶ Avsnitt 58

⁷⁷ Mer om fargekombinasjonsmerker i neste punkt.

⁷⁸ <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2012/11/the-color-purple-cadbury-v-nestle.html>

⁷⁹ [2013] EWCA Civ 1174 / Case No: A3/2012/2702

⁸⁰ Avsnitt 50

⁸¹ Avsnitt 51

sisjon i angivelsen av fargekombinasjoner. Det gir ikke god harmoni å tillate vagere gjengivelser av enkeltfarger enn av flere farger. Der det kun er snakk om å registrere en enkeltfarge kan jo denne i prinsippet kombineres med alle andre farger dersom bruken er begrenset kvantitativt. Det er ikke logisk at fargekombinasjoner hvor fargene på forhånd er gitt skal vurderes strengere, da disse merkene gir bedre forutberegnelighet og er i utgangspunktet bedre egnet til å fylle opprinnelsesgarantifunksjonen.⁸²

2.4 Grafisk gjengivelse av fargekombinasjonsmerker

Som nevnt innledningsvis i denne delen av avhandlingen, knytter det seg noen særlige utfordringer til en presis, grafisk gjengivelse av fargekombinasjoner, på grunn av alle kombinasjonene rene fargeregistreringer av flere farger åpner for. I dette punktet skal jeg se nærmere på hva som kreves for at en beskrivelse av et fargemerke bestående av flere farger skal tilfredsstille kravene til grafisk gjengivelse.

I forarbeidene til varemerkeloven står det at dersom søknaden inneholder en «kombinasjon av farger, må søknaden i tillegg inneholde et systematisk arrangement av fargene på en bestemt måte».⁸³ Denne formuleringen kommer fra EU-domstolen, nærmere bestemt Case C-49/02 *Heidelberger* avsagt i 2002. Dommen gjelder blant annet kravene til grafisk gjengivelse av et fargemerke bestående av flere farger. Bakgrunnen for saken var at den tyske Bundespatentgericht ønsket en forhåndsuttalelse i en sak mellom Heidelberg Bauchemie GmbH og Deutsches Patentamt, der sistnevnte nektet å registrere et fargemerke bestående av fargene blå og gul for enkelte byggevarer. Varemerket var angitt ved en rektangulær papirlapp der øvre halvdel var blå og nedre halvdel var gul:

⁸² Se punkt 3.4

⁸³ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49



Vedlagt var følgende beskrivelse:

«The trade mark applied for consist of the applicant's corporate colours which are used in every conceivable form, in particular on packaging and labels.

The Specification of the colours is:

RAL 5015/HKS 47 – blue

RAL 1016/HKS 3 – yellow.»⁸⁴

Bundespatentgerichts spurte EU-domstolen om abstrakte fargemerker som bestod av en enkeltfarge eller flere farger kunne utgjøre et varemerke etter Varemerkedirektivet artikkel 2, herunder om slike tegn kunne gjengis grafisk.⁸⁵ Domstolen uttalte i forbindelse med fargekombinasjonsmerker:

«...a graphic representation consisting of two or more colours, designated in the abstract and without contours, must be systematically arranged by associating the colours concerned in a predetermined and uniform way.

The mere juxtaposition of two or more colours, without shape or contours, or a reference to two or more colours 'in every conceivable form', as is the case with the trade mark which is the subject of the main proceedings, does not exhibit the qualities of precision and uniformity required by Article 2 of the Directive, as construed in paragraphs 25 to 32 of this judgment.

⁸⁴ Avsnitt 10

⁸⁵ Avsnitt 14

Such representations would allow numerous different combinations, which would not permit the consumer to perceive and recall a particular combination, thereby enabling him to repeat with certainty the experience of a purchase, any more than they would allow the competent authorities and economic operators to know the scope of the protection afforded to the proprietor of the trade mark”.⁸⁶ (Min understrekning).

Det må altså noe mer til enn bare å vise til de nøyaktige fargenyansene man ønsker vernet. De aktuelle fargene må være *systematisk arrangert* på en måte som er «*predetermined and uniform*» og som ikke gir rom for ulike tolkninger. Hvordan dette mer presist kan gjøres i praksis sier dommen ingenting om. Generaladvokaten argumenterte for at det skulle være et krav at fargen måtte være avgrenset til en form (altså være et konkret fargemerke) for å tilfredsstille vilkårene i artikkel 2 av varemerkedirektivet. Dette ble ikke fulgt av domstolen. Dommen er av enkelte kritisert for ikke å ha gått nærmere inn på det problemet at en person som ser et abstrakt fargemerke i bruk vanskelig kan forstå merkets presise innhold og verneområde.⁸⁷

Retten har behandlet flere saker om fargekombinasjonsmerker, blant annet sak T-316/00 *Viking*. Viking-Umwelttechnik GmbH påanket en avgjørelse avsagt av OHIM First Board of Appeal om å nekte å registrere et fargemerke bestående av fargene grønn og grå for en rekke hageredskaper. Merket var angitt ved et grønt rektangel med korresponderende fargekoder Pantone 369 c over et grått rektangel med korresponderende fargekode Pantone 428u:



Anken ble avvist på grunnlag av manglende distinktivitet, men i forbindelse med hvordan merket er angitt uttales det i avsnitt 33-34:

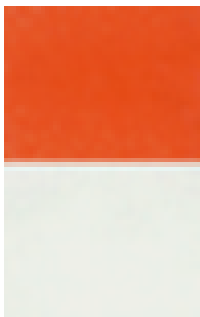
⁸⁶ Avsnitt 33-35

⁸⁷ Se Gordon Humphrey 2013 m videre henvisning til Paul Bickenell, *Société des produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd* : Colours Par Se and Spatial Delimitation [2013] E.I.P.R., Issue 2, s. 100.

«It must also be borne in mind that simply juxtaposing the colours green and grey in the way shown in the application for registration is abstract and imprecise in relation to the goods in question, and the combination of colours is not arranged in any particular format. In that connection the Board of Appeal correctly found that no application was made for the colour in any particular arrangement.

Consequently such a sign will not be noticed and recognised, because displaying the colours on the products in a non-ordered way may mean that there will be a variety of different formats, which will not enable consumers to take in and commit to memory a particular combination on which they could draw to make a repeat purchase directly and with certainty.” (Min understrekning).

En annen sak fra EU-Retten er Case T-234/01 *Andreas Stihl*. Andreas Stihl AG & Co. KG påanket OHIM Board of Appeal sin avgjørelse om å ikke tillate å registrere et fargemerke bestående av fargene oransje og grått for diverse verktøy og maskiner. Fargemerket var angitt ved et oransje rektangel med korresponderende fargekode Pantone 164c over et grått rektangel med korresponderende fargekode Pantone 428u:



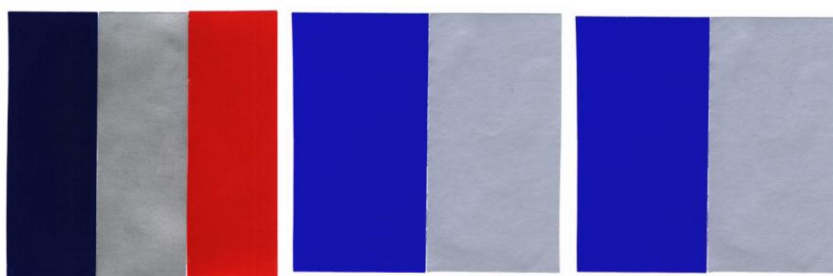
Også denne saken ble avvist på grunnlag av manglende distinktivitet. Spørsmålet om grafisk gjengivelse var heller ikke her direkte oppe. I avsnitt 37 kommer dommeren likevel med uttalelser som er relevante for spørsmålet om grafisk gjengivelse:

“...Furthermore, that combination of colours will not be perceived and recognised as a sign, because displaying the colours on the products in question in an unsystematic way may mean that there will be a variety of different formats, which will not enable consumers to take in and commit to memory a particular combination on which they could

draw to make a repeat purchase directly and with certainty (see, to that effect, Juxtaposition of green and grey, paragraph 34).” (Min understrekning).

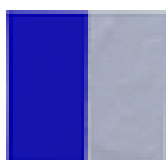
Både Viking- og Andreas Stihl-dommene illustrerer at det er et krav for registrering at kombinasjonen av fargene ikke skal kunne oppfattes på flere måter av omsetningskretsen. Dette sies riktignok i forbindelse med distinktivitetsvurderingen, men etter Heidelberg-dommen omtalt ovenfor på side 24 er det klart at dette også er sentralt i vurderingen av om en grafisk gjengivelse er presis nok.

Nyere praksis fra OHIM går mer i dybden av kravene til grafisk gjengivelse. I Red Bull-sakene⁸⁸ som gikk for OHIMs Cancellation Division høsten 2013 hadde Red Bull GmbH fått registrert følgende tre CTM-varemerker for energidrikker:



Ingen av varemerkebeskrivelsene anga fargenes forhold til hverandre utover en ca. prosentfordeling. Registreringene ble angrepet av Optimum Mark Sp. Z o.o som blant annet hevdet at fargemerkene ikke oppfylte kravene til grafisk gjengivelse fordi de ikke var presise nok.

Det ene merket var angitt ved et blått rektangel angitt som Pantone 2747c ved siden av et grått/sølvfarget rektangel angitt som Pantone 877c. Vedlagt var beskrivelsen «The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other» og dette bildet:



⁸⁸ OHIM referanser 5843C, 5938C og 5867C.

Optimum Mark klaget registreringen inn for OHIMs Cancellation Division i Cancellation request No 5867 C. De hevdet hovedsakelig at merket ikke tilfredsstilte kravene til grafisk gjengivelse som ble fastslått i Sieckmann-, Libertel- og Heidelberger-dommen, fordi bildet og beskrivelsen «juxtaposed to each other» og «the two colours will be applied in equal proportion» åpnet for mange ulike kombinasjoner av fargene.⁸⁹ Red Bull hevdet på sin side at kravene var tilfredsstilt. Mer konkret anførte Red Bull at det i Heidelberger-dommen bare ble slått fast at «in every conceivable form» ikke var presist nok. Red Bull var derfor av den oppfatning at deres grafiske fremstilling med beskrivelse av fargene tilfredsstilte kravene til presisjon.⁹⁰ Videre hevdet de at en beskrivelse ikke kunne utvide eller innskrenke den grafiske fremstillingen av merket som det fremgikk av bildet. De mente at beskrivelsen var overensstemmende med merket, og at det eneste som krevdes i tillegg til bildet var fargekoder for nærmere å beskrive fargenyansene som ønskes vernet. De mente fremstillingen ikke ga dem enerett til enhver kombinasjon der fargene var «in equal proportion», men kun til «the precise arrangement in equal proportion of the colours blue and silver, as shown by the graphic representation of the mark». Det var altså kun kombinasjonen på bildet de ønsket vernet, og da beskrivelsen ikke utvidet denne hevdet de at deres fremstilling derfor var tilstrekkelig presis.⁹¹

OHIM Cancellation Division slår i avgjørelsen først fast at det etter Heidelberger-dommen særlig er to tilfeller som ikke vil tilfredsstille kravene til grafisk fremstilling. Det ene er som sitert over, hvor en grafisk fremstilling er «a mere juxtaposition of two or more colours designated in the abstract and without contours», den andre er hvor fremstillingen har «a reference to two or more colours in every conceivable form».⁹²

Det første Cancellation Division tar stilling til, er derfor om gjengivelsen er «a mere juxtaposition of two or more colours designated in the abstract and without contours».⁹³ Cancellation Division viser til en rekke andre saker som ikke har omhandlet kravet til grafisk fremstilling, men distinktivitet, der Retten og OHIMs appelkamre har ansett fremstillinger av kun to farger ved siden av hverandre som «a mere juxtaposition of two or more colours designated in the

⁸⁹ Avsnitt 8

⁹⁰ Avsnitt 10

⁹¹ Avsnitt 11

⁹² Avsnitt 36

⁹³ Avsnitt 37

abstract and without contours» under henvisning til Heidelberger-dommen, og at de derfor har etterlyst en supplerende beskrivelse av merket.⁹⁴ Cancellation Division konkluderer med at kun et bilde av to farger ved siden av hverandre ikke tilfredsstiller kravet til presisjon for fargemerker da det kun er «a mere juxtaposition of two or more colours designated in the abstract and without contours». Det spiller ingen rolle om bildet er på papir eller elektronisk som er tilfellet i Red Bull-saken.⁹⁵

I forlengelsen av dette sier Cancellation Division at det kan utledes fra Heidelberger-dommen at «the subject of protection for colour marks is not sufficiently defined by its graphic representation, when colours are represented abstractly by a mere juxtaposition of two or three colours».⁹⁶

Det neste spørsmålet var derfor om merket tilfredsstiller kravene til grafisk gjengivelse når all informasjon i merket som er søkt registrert tas i betraktning.⁹⁷ Det slås fast at fargekodene angir presis nyanse på fargene, men at beskrivelsen «does not contribute to *establish the arrangement of the colours*».⁹⁸ Cancellation Division fortsetter:

“The description ‘the two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other’ indicates that the subject of protection are the two colours, placed together for contrasting effect, or placed side by side, or that they are bordering or joining but always in equal proportion. It is therefore clear that the description ‘...and juxtaposed to each other’ does not specify the position of the colours in relation to each other in a way which defines one particular combination or juxtaposition, for example silver to the right of the blue, silver above the blue, silver and blue arranged in stripes or in circles. The description does not refer directly to the graphic representation as shown either. On the contrary, as the applicant rightly points out, ‘juxtaposed to each other in equal proportions’ may, as the description in ‘Heidelberg’, constitute a range of different combinations of the colour (such as stripes, circles, squares, triangles) all of which would fit

⁹⁴ Avsnitt 39-42

⁹⁵ Avsnitt 43-44

⁹⁶ Avsnitt 47

⁹⁷ Avsnitt 48

⁹⁸ Avsnitt 49

the description ‘juxtaposed to each other’ as long as they appear in ‘equal proportions’. Therefore, as in ‘Heidelberger’, and in the decision of the boards of appeal R 988/2012, ‘orange and silver (COLOUR MARK)’, the description does not define one specific arrangement of the colours which will be perceived objectively and in the same way by those consulting the trade mark register in order to gather information about trade mark rights. Instead, as in ‘Heidelberger’ and in the decision of the boards of appeal R 988/2012, ‘orange and silver (COLOUR MARK)’, the description allows for countless combinations of the colours. Therefore, the graphic representation as a whole does not permit the consumer to perceive and recall one particular combination of colours”⁹⁹ (Min understrekning)

Når det gjaldt Red Bulls anførsel om at det kun var krav om at beskrivelsen ikke kunne innskrenke eller utvide fremstillingen uttalte Cancellation Division at der fargene er abstrakte og uten konturer er beskrivelsen helt nødvendig for å definere beskyttelsens omfang ved å spesifisere det systematiske arrangementet av fargene.¹⁰⁰ Der beskrivelsen åpner for flere tolkninger, er ikke den grafiske gjengivelsen tilstrekkelig presis.¹⁰¹ Resultatet ble at merket ble kjent ugyldig. Også de to andre fargemerkeregistreringen til Red Bull ble kjent ugyldig med samme begrunnelse. Ingen av avgjørelsene er anket.

Ut i fra de fire overnevnte avgjørelsene kan det trekkes den konklusjon at dersom fargemerket består av flere farger, må det angis ved en beskrivelse av *nøyaktig hvordan fargene skal plasseres i forhold til hverandre*, og i *hvilket størrelsesforhold* for å tilfredsstille kravet til grafisk gjengivelse. Beskrivelsen må *ikke åpne for flere mulige innbyrdes plasseringer* av fargene. For eksempel ville nok Red Bulls fargemerke opprettholdt registreringen om det stod i beskrivelsen at blå skulle til høyre for grå i to vannrette striper av like stor tykkelse og høyde.

Et eksempel på et fargemerke som antagelig oppfylte kravet til grafisk gjengivelse er Deutsche Bahn AG sitt fargemerke for togtenester. Merket var angitt slik:

⁹⁹ Avsnitt 51

¹⁰⁰ Avsnitt 52

¹⁰¹ Avsnitt 52



«The light gray (RAL 7035) is located above the red indicator (RAL 3020), itself located above the light gray (RAL 7035), from top to bottom, the ratio of these colour is light gray: red traffic: light gray = 7: 1: 2.» (Oversatt fra tysk).

Merket ble ikke registrert fordi det ikke var tilstrekkelig distinktivt.¹⁰² Retten vurderer ikke om merket oppfyller kravet til grafisk gjengivelse eller ikke. På bakgrunn av den ovenfor nevnte praksis kan det antas at den grafiske gjengivelsen var tilstrekkelig.

Det er ikke avsagt noen avgjørelser på høyere nivå i EU som har behandlet kravene til grafisk gjengivelse for fargemerker bestående av flere farger siden Heidelberg-dommen. De fleste saker om fargekombinasjonsmerker har blitt avgjort på grunnlag av distinktivitetsspørsmålet. Det kan derfor ikke utelukkes at EU-domstolen vil legge seg på et annet detaljnivå enn OHIM Cancellation Division gjorde i Red Bull-sakene når det gjelder presisjonskravet til fargekombinasjonsmerker i fremtiden. Likevel synes det å være enighet om at Heidelberg-dommen innebærer at det er en konkret sammensetning av fargene som må angis. Også i svensk juridisk teori er det, under henvisning til Heidelberg-dommen, hevdet at en systematisk sammensetning burde innebære at både den relative kvantiteten (eks. prosentvis mengde) av de aktuelle fargene og deres plassering i forhold til hverandre angis (eks. ruter, striper e.l.).¹⁰³

2.4.1 Grensen mot tredimensjonale merker og figurmerker

¹⁰² Case T-404/09. Dommen behandles nærmere i punkt 3.3.2.

¹⁰³ Lunell 2007 s. 137.

Presisjonskravene til den grafiske gjengivelsen av fargekombinasjoner gjør at man får en grenseflate mot tredimensjonale varemerker og figurmerker/ornamenter. OHIMs Cancellation Division påpeker i Red Bull-saken at det ikke er nødvendig å beskrive hvordan merket vil bli anvendt på de ulike produkter fargemerket søkes registrert for.¹⁰⁴ Et slikt krav ville i mange tilfeller innebære at merket i realiteten var et tredimensjonalt merke. Det er imidlertid ikke noe forbud mot å presisere hvordan fargene vil bli anvendt på produktet. Konkrete fargemerker er jo som nevnt avgrenset til form, og der fargemerket skal benyttes for varer er det vanlig at det følger med en beskrivelse av hvordan fargen skal benyttes på produktet. Det gjør at det kan oppstå grensetilfeller.

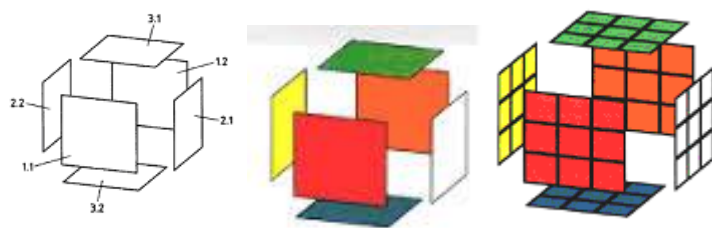
Grensen mot tredimensjonale merker kan illustreres av Rettens dom fra 2012 i sak T-293/10 *Seven Towns*. I dommen forsøkte Seven Towns Ltd. å registrere syv farger satt sammen i en geometrisk form for leker, kjent som 'Rubiks kube'. Merket var gitt følgende beskrivelse:

- “1. Red (PMS 200C)
- 2. Green (PMS 347C)
- 3. Blue (PMS 293C)
- 4. Orange (PMS 021C)
- 5. Yellow (PMS 012C)
- 6. White (white)
- 7. Black (black)

Six surfaces being geometrically arranged in three pairs of parallel surfaces, with each pair being arranged perpendicularly to the other two pairs characterised by: (i) any two adjacent surfaces having different colours and (ii) each such surface having a grid structure formed by black borders dividing the surface into nine equal segments.”



¹⁰⁴ Avsnitt 53



Retten gjentar kriteriene fra Sieckmann- og Heidelberger-dommen hva angår grafisk gjengivelse av fargemerker, men kommer til at merket ikke er et fargemerke per se, men et tredimensjonalt merke da fargene knytter seg til «a particular object with a specific form», og at fargene er firkanter med et bestemt arrangement av farger.¹⁰⁵ Seven Towns krav om å få registrert merket som et fargekombinasjonsmerke ble dermed avvist.

I utgangspunktet er det ingen regler som tilsier at det at man kan registrere et varemerke i en varemerkekategori utelukker at det samme varemerket kan registreres også i en annen varemerkekategori, såfremt varemerket oppfyller vilkårene for den aktuelle kategorien. Ulike varemerker vil kunne ha ulikt beskyttelsesomfang, og det kan derfor være behov for å få registrert et varemerke i flere merke kategorier.

Når Retten likevel ikke vil registrere Sevens Towns' søknad om fargemerke fordi det reelt sett er et tredimensjonalt merke, kan det være fordi det aktuelle fargemerket ikke ville gitt noen annen beskyttelse enn et tredimensjonalt merke. Rettens uttalelse om at merket består av «a particular object with a specific form» kan tyde på at det var det som var grunnen. For tredimensjonale merker som er angitt i farger, vil fargene være knyttet til en bestemt utforming på et bestemt objekt. Et tredimensjonalt varemerke vil i utgangspunktet ikke gi innehaveren beskyttelse for bruk av fargene utover denne bestemte utformingen. De konkrete fargemerkene er som nevnt også avgrenset til form, men den formen kan variere, og det samme kan det aktuelle objektet. John Deeres fargemerke er for eksempel begrenset til landbruksmaskiners hjul og kropp, men registreringen omfang dekker flere ulike landbruksmaskiner, og både hjulene og maskinens kropp kan ha forskjellig størrelse og utforming.

¹⁰⁵ Avsnitt 65-66

Det kan også oppstå en overlapp mot rene figurmerker eller ornamenter. I disse tilfellene er det avgjørende hva slags merke innehaveren søker om å få registrert, og ikke hvilken kategori beslutningsmyndigheten selv mener er mest passende for merket slik det er angitt.

Illustrerende for dette er Rettens Case T-245/12 *Enercon*. Enercon hadde søkt om å få registrert et fargekombinasjonsmerke for OHIM. Merket var søkt registrert for «wind energy converters, and parts therefor», og bestod av følgende grafiske gjengivelse supplert med fargekoder:



OHIM mente at merket ikke var et fargemerke, men «a twodimensional figurative mark made up of colours in a specific frame, order and representation, namely in the form of a pin»¹⁰⁶

Retten kom til at OHIM ikke kunne omklassifisere varemerkesøknaden. Retten uttalte at søkeren bevisst valgte å søke om å få registrert et fargemerke, og at de kunne registrert et figurmerke hvis det var det de ønsket.¹⁰⁷ Videre uttalte Retten at det var irrelevant at søkeren kunne ha utformet søknaden annerledes, og at det ikke var noe krav om at søkeren måtte gjengi merket med stiplet kontur eller lignende for å vise at man ikke søkte selve formen av merket beskyttet, kun fargene.¹⁰⁸ Selv om merket i denne saken var angitt ved den formen det

¹⁰⁶ Avsnitt 33

¹⁰⁷ Avsnitt 34-35

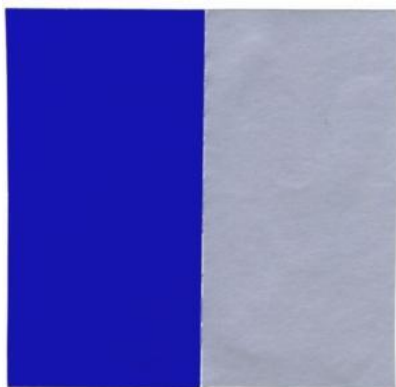
¹⁰⁸ Avsnitt 38

i praksis ville få, ville ikke en registrering av fargemerke gi vern for akkurat den formen isolert sett, kun fargene i den bestemte rekkefølgen anvendt på varene merket var søkt registrert for. Dette illustrer derfor også at det kan være behov for å registrere det samme merket i flere varemerke kategorier, fordi beskyttelsesomfanget kan være ulikt.

2.4.2 Norsk registreringspraksis om fargekombinasjonsmerker

I Patentstyrets retningslinjer følger: «For søknad om registrering av en fargekombinasjon som varemerke, må søker innlevere en gjengivelse av fargene og en beskrivelse av fargene med ord (grafisk gjengivelse).»¹⁰⁹ Videre gjelder det samme som for enkeltfarger, at de bør være ledsaget av koder e.l. Det er altså ikke presisert like strenge krav som det er i EU-praksis om at den nærmere kvantiteten av fargene og deres innbyrdes plassering må angis. Det finnes per i dag svært få registrerte fargekombinasjonsmerker i varemerkeregisteret.

Et av fargekombinasjonsmerkene som er registrert er Red Bull sitt blå og grå fargemerke for energidrikker.¹¹⁰ Merket er grafisk gjengitt ved følgende bilde og beskrivelse:



«Merket skal registreres i blått og sølv, dvs. Blue (Pantone 2747C), Silver (Pantone 877C)».

¹⁰⁹ <http://www.patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/Endringer-i-rutiner-mm/Lydmerker-bevegelsesmerker-og-merker-som-er-en-farge-eller-en-kombinasjon-av-farger/>

¹¹⁰ Registreringsnummer 261264, søknadsnummer 201101554

Den grafiske gjengivelsen sier altså ingenting om fargenes innbyrdes plassering eller størrelsesforhold.

I et brev fra Patentstyret til Red Bulls prosessfullmektig, Zacco, sendt 01.02.2011 i forbindelse med søknadsbehandlingen, skriver Patentstyret følgende:

«Vi minner avslutningsvis om kravene til grafisk gjengivelse for fargemerker:

[Fire] krav som alle må være oppfylt:

- a) gjengivelse av farge,
- b) en beskrivelse av fargen med ord
- c) en angivelse av fargenummer i et internasjonalt fargekodesystem
- [d)] fargekombinasjonen må være systematisk, forutbestemt og enhetlig angitt»

Kravet som fremkommer av brevet om at fargekombinasjonen må være systematisk, forutbestemt og enhetlig angitt, fremgår som nevnt ikke av Patentstyrets egne retningslinjer. Vilkårene kan utledes av rettspraksis fra EU som indirekte er bindende for Norge.¹¹¹ Med uttalelsen viser Patentstyret at de anser seg å være bundet av dette. Likevel foretar de ingen drøftelse i søknadsbehandlingen av om vilkåret er oppfylt i den konkrete saken. Merket ble registrert etter at Red Bull fikk registrert fargemerket hos OHIM, men før spørsmålet om merket var korrekt grafisk gjengitt kom opp for Cancellation Division. Det er derfor tvilsomt om fargemerket ville blitt registrert i dag, eller vil stå seg mot en prøving av registreringens gyldighet.

Et annet fargekombinasjonsmerke som er registrert i Norge er Kraft Foods AS sitt fargemerke for sjokolade.¹¹² Merket er angitt som en kombinasjon av farger. Den grafiske gjengivelsen består kun av følgende bilde:

¹¹¹ Se punkt 2.1

¹¹² Registreringsnummer 220803, søknadsnummer 200108584



Bildet er ikke ledsaget av noen beskrivelse av merkets oppbygning, og heller ikke noen angivelse av selve fargene i form av fargekoder el. Merket ble registrert på grunnlag av innarbeidelse gjennom bruk på sjokoladen Kvikk Lunsj, og det er merket slik det fremgår av bildet som er innarbeidet. Det følger likevel klart av varemerkeloven § 14 at også innarbeidede varemerker må oppfylle kravene til grafisk gjengivelse dersom de skal registreres. Fargenes plassering og størrelsesforhold kan nok utledes av bildet, og det er kanskje derfor det er tillatt registrert. Det var det Red Bull hevdet i deres fargemerkesaker for OHIM.¹¹³ De mente bildet de hadde gjengitt viste nettopp plassering og størrelsesforhold. Det var ikke tilstrekkelig ifølge OHIMs Cancellation Division med henvisning til annen praksis fra OHIM.¹¹⁴ Det kreves en beskrivelse, selv om den bare er «som det fremgår av bildet».¹¹⁵

Merket ble første gang registrert i 2004. På det tidspunktet var kravene til grafisk gjengivelse mindre klare enn i dag, i hvert fall hva angår gjengivelse av fargenes innbyrdes plassering. Likevel fulgte det som nevnt av Libertel-dommen at et rent bilde av et fargemerke uten noen form for beskrivelse ikke var tilstrekkelig.¹¹⁶ Dette merket oppfylte derfor ikke kravene til grafisk gjengivelse i 2004.

Ut ifra disse to varemerkeregistreringene kan det virke som om Patentstyrets Første avdeling sin praksis ikke er i overensstemmelse med de strengere kravene til grafisk gjengivelse for fargekombinasjonsmerker som fremgår av rettspraksis innen EU. Spørsmålet har så vidt vites aldri vært oppe for Klagenemnda for industrielle rettigheter (Kfir) eller Patentstyrets Annen avdeling.

¹¹³ OHIM ref. 5843C, Avsnitt 10, se avhandlingens punkt 2.4

¹¹⁴ OHIM ref. 5843C, Avsnitt 39-42

¹¹⁵ OHIM ref. 5843C, Avsnitt 52

¹¹⁶ Punkt. 2.2

3 DEL 3: FARGER OG DISTINKTIVITETSKRAVET

3.1 Generelt om kravet til distinktivitet for farger

For at en farge skal kunne registreres er det i tillegg til kravet om presis grafisk gjengivelse et krav om at fargen har «særpreg» etter varemerkeloven § 14 og § 2 som slår fast at varemerker må være «egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres». Disse vilkårene omtales ofte som kravet til distinktivitet. Selv om vilkårene har fått ulik utforming i de to bestemmelsene er det ingen innholdsmessig realitetsforskjell i vilkårene.¹¹⁷ Kravet om distinktivitet fyller først og fremst to viktige funksjoner. For det første skal det sikre opprinnelsesgarantifunksjonen, og for det andre skal det sikre at friholdelsesbehovet blir ivaretatt.¹¹⁸

Som nevnt innledningsvis i del 1 av avhandlingen er det slett ikke uvanlig at næringsdrivende benytter seg av farger som virkemiddel i sin markedsføring av varer og tjenester. Farger er egnet til å fremkalle følelser, tiltrekke seg oppmerksomhet, skape assosiasjoner og stemninger. Farger brukes som regel nettopp på grunn av disse egenskapene, og ikke for å kommunisere kommersiell opprinnelse til forbrukerne. Fordi farger vanligvis er brukt på denne måten er den gjennomsnittlige forbruker som regel ikke vant til å danne seg formeninger om varer og tjenesters kommersielle opprinnelse kun på bakgrunn av fargebruk, uten noen logo eller andre mer distinktive elementer.¹¹⁹ Dette gjør det utfordrende for en næringsdrivende å bevise at en farge nettopp er et kjennetegn for kommersiell opprinnelse og at omsetningskretsen vil oppfatte det på denne måten.

I denne delen av avhandlingen vil jeg behandle kravet om distinktivitet for fargemerker. Først vil jeg ta for meg friholdelsesbehovets rettslige betydning for fargemerker i punkt 3.2, deretter vil jeg gå nærmere inn på hva som kreves for at en farge skal være distinktiv i punkt 3.3. Dis-

¹¹⁷ Lassen og Stenvik 2011 s. 54

¹¹⁸ Lassen og Stenvik 2011 s. 57

¹¹⁹ *Libertel* avsnitt 65

tinktivitetskravet for fargekombinasjonsmerker behandles i punkt 3.4, før distinktivitet gjennom innarbeidelse og distinktivitetskravet for tjenester behandles i punkt 3.5 og 3.6.

3.2 Friholdelsesbehovets rettslige betydning for fargemerker

En annen utfordring hva gjelder adgangen til å registrere fargemerker, er faren for monopolisering av fargene med de uheldige konkurransevridende virkningene det kan føre med seg. Friholdelsesbehovets innhold er behandlet i punkt 1.3.

I Libertel-saken var et av spørsmålene som ble stilt EU-domstolen om det generelle friholdelsesbehovet var relevant å vektlegge ved avgjørelsen av om et fargemerke utviser tilstrekkelig distinktivitet. Domstolen pekte på de nevnte problemene omkring forbrukernes oppfatningevne og sa i relasjon til abstrakte fargemerker at «a small number of trade mark registrations for certain services or goods could exhaust the entire range of the colours available» og derfor skape «an unjustified competitive advantage for a single trader».¹²⁰ I tillegg pekte Domstolen på at eliminert konkurranse vil være samfunnsøkonomiske uheldig.¹²¹ Domstolen konkluderte følgelig med at friholdelsesbehovet er relevant ved avgjørelsen av om fargemerket er tilstrekkelig distinktivt.

I sak T-97/08 søkte KUKA Roboter GmbH om å få registrere et oransje fargemerke for industrielle roboter:



Under henvisning til de nevnte uttalelsene i Libertel-dommen uttalte Retten: «in the light of the fact that a trade mark confers on its proprietor an exclusive right, in relation to certain goods and services, that allows him to monopolise the sign registered as a trade mark for an unlimited period, the possibility of registering a trade mark may be limited for reasons relat-

¹²⁰ Avsnitt 54

¹²¹ Avsnitt 54

ing to the public interest”.¹²² Videre ble de tatt til orde: “In any event, it should be noted that the requirement of availability of colours, which has an influence on the interpretation of article 7(1)b of Regulation No 40/94 [tilsvarende distinktivitetskravet i artikkel 3(1)b i varemerkedirektivet], tends to constitute, except in exceptional situations, a bar to registration of a mark consisting of a colour”.¹²³

Friholdelsesbehovet er dermed ikke bare relevant, det innebærer at det kun er unntaksvis at fargemerker kan være tilstrekkelig distinktive til at registrering kan tillates. Som den videre fremstillingen vil vise, vil den faktiske vekten av friholdelsesbehovet under distinktivitetsvurderingen variere avhengig av om merket består av en eller flere farger, samt hvordan fargenes nærmere oppsett er angitt. Det naturlige spørsmålet videre blir derfor hva som kreves for at et fargemerke skal være distinktivt.

3.3 Hvilke krav stilles til distinktivitet for fargemerker?

3.3.1 Deskriptive farger kan ikke registreres

Varemerkeloven § 14 andre ledd fastsetter enkelte begrensninger i adgangen til å registrere varemerker. Et varemerke kan ikke registreres i den grad det er deskriptivt for varen eller tjenestens egenskaper. For enkelte varer og tjenester vil noen farger altså aldri være i stand å angi kommersiell opprinnelse fordi de angir egenskaper. For eksempel vil man nok aldri kunne registrere fargen brun for varer med sjokoladesmak, rød for varer som skal signalisere fare¹²⁴, eller grønn for økologiske produkter. Det vil antagelig heller ikke være adgang til å registrere signalfarger for redningsvester som jo har som funksjon å være synlige. Heller ikke vil det være adgang til å registrere farger som av en forbruker vil kunne oppfattes som en del av varens opprinnelige farge.

¹²² Avsnitt 34

¹²³ Avsnitt 44

¹²⁴ Eksempelet er hentet fra tysk rett: Federal Patent Court, Decision of February 28, 2007 – 28 W (pat) 223/04

Et eksempel som illustrer at farger som kan oppfattes som *varens naturlige farge* ikke kan registreres, er Viking-dommen som er behandlet over i punkt 2.4. Her var det forsøkt registrert en kombinasjon av fargene grønn og grå for diverse hageredskaper.



Når det gjaldt den grå fargen uttalte Retten at «The colour grey cannot be said to be endowed with any particular attribute enabling a consumer to suppose that it is anything other than the natural colour of the material, or simply a coloration used on that material, or a finish».¹²⁵

Også gråfargen i Andreas Stihl-dommen som er behandlet over i punkt 3.4. led samme skjebne. Her var oransje og grått forsøkt registrert for diverse verktøy.



Om fargen grått uttalte dommeren «With regard to the colour grey, the Board of Appeal held, at paragraph 15 of the contested decision, that that colour is associated with the materials, metallic or plastic, of which the goods in issue are comprised. In that regard, even when the consumer can distinguish, by a more detailed examination, the grey of the base material from that resulting from intentional colouring, the colours grey will be perceived, also in its grey shade Pantone 428u, above all, as the result of a manufacturing process or as simply a coloured casing.»¹²⁶

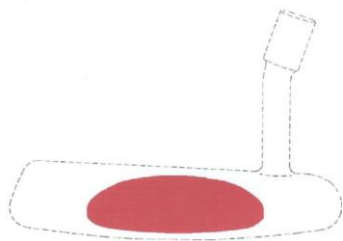
¹²⁵ Avsnitt 30

¹²⁶ Avsnitt 34

Andreas-Stihl-dommen illustrerer også at farger som kommuniserer en *egenskap ved varen* normalt ikke kan registreres. Den oransje fargen som skulle brukes på verktøyet kunne forstås som å signalisere at verktøyet kunne være farlig. Retten uttalte: «With regard to the colour orange, as OHIM correctly contends, that element could serve to draw attention to the dangerous parts of the tools, which does not confer on it, from the outset, the function of indicating the commercial origin of the products in question”.¹²⁷ (Min understreking).

Også fargen rød for togtjenester ble ansett å signalisere fare til forbrukerne i saken om Deutsche Bahn som er behandlet over i punkt 2.4 og under i punkt 3.3.2.

Heller ikke farger som kan oppfattes som å ha en rent *funksjonell betydning* tillates registrert. En sak som illustrerer dette er Case R 797/2008-4 som ble avsagt av OHIMs Board of Appeal i april 2009. Taylor Made Golf Company, Inc. Forsøkte å registrere et konkret fargemerke for golfkøller. Fargemerket var angitt med beskrivelsen «the mark consists of the colour red Pantone 1805 as applied to the striking surface of a golf club», og følgende bilde:



Merket ble nektet registrert på grunnlag av manglende distinktivitet. Som begrunnelse uttalte appellkammeret følgende: «It remains that the elliptic surface shown to be used by the applicant coincides with the exact centre of the putter, which means that the ball may be hit there. This is a functional characteristic which will not be perceived *prima facie* as a reference to the trade origin of the golf club but as an additional aid for de inexperienced golfer”.¹²⁸ (Min understrekning).

¹²⁷ Avsnitt 33

¹²⁸ Avsnitt 27

Selv om det er klart at farger som kan oppfattes som naturlige, som er egenskapsangivende eller funksjonelle ikke kan registreres, understrekes det i flere av dommene¹²⁹ at det er fargene i kombinasjon som må vurderes. Selv om en av fargene eller begge isolert sett ikke har særpreget fordi de er deskriptive kan det tenkes at fargene i kombinasjon gjør merket såpass særpreget at det kan registreres. Kravet til særpreget for fargekombinasjoner behandles nærmere under i punkt 3.4.

3.3.2 Vanlige farger kan ikke registreres

Selv om en farge ikke er naturlig for, eller har sammenheng med en egenskap ved, de aktuelle varer eller tjenester, kan det hende at den er såpass vanlig i bruk for enkelte varer eller tjenester at den ikke er egnet til å formidle informasjon om varen eller tjenestens kommersielle opphav til forbrukerne. I tillegg er det et særlig stort behov for å friholde farger som det er vanlig å bruke i markedsføringen av de enkelte varene og tjenestene. Vanlige farger tilfredsstiller derfor naturlig nok ikke kravene til særpreget.

I Deutsche Bahn-dommen uttalte Retten i forbindelse med dette fargemerket som var søkt registrert for diverse tog og togtjenester



at gråfargen kunne oppfattes som en skitten hvitfarge, og at kombinasjonen rød og hvit var i bruk på sperrer og skilt langs jernbanen.¹³⁰ Videre uttales det at lange striper ofte var brukt for å dekorere tog.¹³¹ I tillegg kunne fargekombinasjonen signalisere at det var avstand mellom vogn og plattform.¹³² Merket var derfor både vanlig og funksjonelt, og kunne ikke registreres.

¹²⁹ *Andreas Stihl*-dommens avsnitt 35 og *Viking*-dommens avsnitt 31.

¹³⁰ Avsnitt 33

¹³¹ Avsnitt 34

¹³² Avsnitt 34

Grønnfargen som ble søkt registrert i kombinasjon med grått i Viking-dommen ble også ansett som vanlig for diverse hageredskaper. Først slås det fast at grønt er vanlig å bruke for hageredskaper, deretter uttales det at den aktuelle nyansen av grønn ikke er «perceptibly different enough from the shades of green in common use in the sector to which the goods belong». ¹³³ (Min understreking). Det er altså ikke bare den *aktuelle fargenyansen* som ikke må være vanlig. Fargen må i tillegg ligge *tilstrekkelig lang unna* de vanlige fargenyansene. Dette kan ha en sammenheng med at veldig spesifiserte fargenyanser er vanskelige å huske, og at nærliggende fargenyanser derfor ofte blir blandet sammen. Skal en farge fungere som et kjennetegn må den derfor skille seg tilstrekkelig fra vanlige fargenyanser til at forbrukerne oppfatter fargen som særpreget.

3.3.3 Fargen må ha en gjenkjennelseseffekt

Fargen må altså ikke være naturlig, funksjonell, egenskapsangivende, være vanlig eller ligne på en vanlig fargenyanse for varene eller tjenestene. I tillegg ligger det i kravet om at merket må være særpreget at det må være egnet til å fylle opprinnelsesgarantifunksjonen. ¹³⁴ Med dette menes at et varemerke overfor omsetningskretsen skal kunne fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse. Fargen må altså være egnet skape en gjenkjennelseseffekt hos omsetningskretsen. Som det uttales i Heidelberg-dommen: «It must be determined whether or not those colours or combinations of colours are capable of conveying precise information, particularly as regards the origin of a product or service». ¹³⁵

Som jeg allerede har vært inne på, er farger oftest brukt som dekor eller for å skape assosiasjoner og formidle egenskaper. Følgelig er nok de færreste av vant til å lese kommersiell opprinnelse ut av farger uten noen logo eller skrift på. Nettopp på grunn av dette starter søkeren ofte i motbakke når det gjelder å bevise at en farge i seg selv har gjenkjennelseseffekt. Dette kommer klar frem i blant annet Heidelberg-dommen, der det uttales: «save in exceptional cases, colours do not initially have a distinctive character...». ¹³⁶

¹³³ Avsnitt 29

¹³⁴ Lassen og Stenvik 2011 s. 26, se punkt 1.3 om denne funksjonen.

¹³⁵ Avsnitt 37

¹³⁶ Avsnitt 39

I OHIMs Board of Appeal sak R 371/2009-2 som er nevnt i punkt 2.2, søkte Jakob Maier og Wilfred Hatzack om å registrere et gult fargemerke for gummisspener for melkeinstallasjoner. Merket var angitt ved en fargekode og et bilde av produktet:



Merket ble godkjent som tilstrekkelig distinktivt. OHIMs Board of Appeal fant at fargen skilte seg markant for det som var vanlig for varen, nemlig svart.¹³⁷ Vulcanizados Industrial Alvarez S.L, som hevdet at merket ikke var distinktivt, viste til en rekke saker der fargemerker for nyanser av gult ikke ble ansett distinktive. Appellkammeret besvarte dette med at det ikke er fargen som *i seg selv* trenger å være uvanlig og distinktiv, men at fargen må være uvanlig og distinktiv for de *aktuelle varene* fargen søkes registrert for.¹³⁸

I avgjørelsen i sak R 1200/2009-2 avsagt av OHIMs Second Board of Appeal, ble et oransje fargemerke ikke godkjent for ‘collets’, som er en maskindel, og diverse varer relatert til disse. Merket var angitt med fargekoden ‘PMS 151 – orange’ og følgende fargeprøve:



I forbindelse med spørsmålet om fargen var distinktiv uttale appellkammeret:

«...it is certainly not unusual, in the sector of the goods in question, for the goods or the packaging of the goods to be available in a great many colours... The Board has no reason not to hold that, in the sector concerned, the relevant public is usually confronted

¹³⁷ Avsnitt 25

¹³⁸ Avsnitt 26-28

with the goods or the packaging of the goods in question in various colours, without those colours being perceived as indicating the commercial origin of the goods».¹³⁹

Her var problemet altså ikke at den aktuelle oransjefargen eller nærliggende nyanser var vanlig å bruke for varene. Problemet var at det ikke var uvanlig å bruke farger på de aktuelle produktene fargemerket var søkt registrert for. Dette svekket gjenkjennelseeffekten hos omsetningskretsen, og gjorde merket mindre distinktivt og egnet som formidler av kommersiell opprinnelse. I saken om de gule gummispenene var tilfellet nettopp at det ikke var vanlig å bruke farger i det hele tatt for varene. Det var sort som var normen, og dermed hadde gult en bedre gjenkjennelseeffekt. Ut fra dette kan det sluttet at det vil være vanskeligere å oppfylle distinktivitetskravet dersom det er vanlig å bruke farger på de aktuelle varene et fargemerke søkes registrert for, *uavhengig av om den aktuelle farge(nyansen) i fargemerket er vanlig for varene.*

3.3.4 Stilles det strengere krav til distinktivitet for fargemerker enn for andre merketyper?

Det har flere ganger vært anført av søkere som har fått avslag på sine søknader om fargemerker, at deres søknad er blitt vurdert strengere enn søknader for andre varemerker. Blant annet ble dette hevdet i en sak for EU-domstolen, sak C-447/02 P KWS Saat AG vs. OHIM. OHIM hadde nektet å registrere fargen oransje for visse behandlingsinstallasjoner for frø og andre landbruksprodukter på grunn av manglende særpreg. KWS Saat AG mente blant annet at OHIM hadde lagt til grunn et strengere distinktivitetskrav det ikke var grunnlag for. EU-domstolen var enig med KWS Saat AG at det ikke kan legges til grunn et strengere krav til distinktivitet for fargemerker enn for andre typer varemerker, men Domstolen var uenig i at det var det OHIM hadde gjort: «[T]he relevant public's perception is not necessarily the same in the case of a sign composed of a colour per se as it is in the case of a word or figurative mark, where the sign is independent of the appearance of the goods which it identifies. While the public is accustomed to perceiving word or figurative marks immediately as signs identifying the commercial origin of the goods, the same does not necessarily hold true where the sign forms part of the external appearance of the goods».

¹³⁹ Avsnitt 41

Denne erkjennelsen av de faktiske forskjellene i forbrukernes oppfattelsesevne gjentas også i Andreas Stihl-dommen. Det er altså ikke noen *rettslig forskjell* mellom fargemerker og andre merketyper, men det er en *faktisk forskjell* i hvordan forbrukerne oppfatter de ulike merkene. Da det er en gjennomsnittlig forbruker på området sin oppfatning som er utgangspunkt for distinktivitetsvurderingen, fører dette til at det er mye vanskeligere å tilfredsstille kravet til distinktivitet for fargemerker enn andre merketyper.

3.3.5 Kan farger være distinktive uten innarbeidelse?

Fargen må altså ikke være beskrivende, samtidig som den må fylle opprinnelsesgarantifunksjonen. Sett i sammenheng med utfordringene knyttet til forbrukeres manglende evne til å gjenkjenne svært spesifikke fargenyanser, faren for monopolisering av fargeskalaen og det at forbrukere ikke har for vane å anse farger som formidler av kommersiell opprinnelse, kan det være vanskelig å se for seg at en abstrakt farge uten videre kan utvise tilstrekkelig grad av særpreg til å oppnå registrering. I Libertel-dommen anerkjennes disse problemene, men Domstolen kommer likevel til at en farge «may be capable of distinguishing the goods and services of one undertaking from those of other undertakings, within the meaning of article 2 of the Directive». ¹⁴⁰ Det er altså mulig for et abstrakt fargemerke å utvise tilstrekkelig særpreg til å kunne utgjøre et varemerke.

Det vil typisk være gjennom innarbeidelse at varemerker som i seg selv har svakt særpreg kan forsterke eller oppnå evne til å kommunisere opprinnelse. Libertel-dommen vil likevel ikke utelukke muligheten for at også fargemerker som ikke er innarbeidet kan registreres som varemerker. Om adgangen til dette uttaler Domstolen: «in the case of a colour per se, distinctiveness without any prior use is inconceivable save in exceptional circumstances , and particularly where the number of goods or services for which the mark is claimed is very restricted and the relevant market very specific». ¹⁴¹ (Min understrekning).

¹⁴⁰ Avsnitt 41

¹⁴¹ Avsnitt 66

Disse vilkårene er også drøftet i en rekke senere avgjørelser fra Retten og OHIM om fargemerker.¹⁴²

Også Patentstyret var inne på vilkårene under behandlingen av søknadsnummer 200701466. Norges Energi søkte om å få registrert følgende gule fargemerke:



Merket ble ikke registrert fordi det ikke var tilstrekkelig særpreget. I begrunnelsen fremheves det at «...Selv om farger alene i prinsippet kan fungere som varemerker, bør det derfor være en restriktiv adgang til å registrere en farge eller en fargekombinasjon av to eller noen få farger. Unntak kan tenkes hvis det er en uvanlig farge som ønskes registrert for varer og tjenester som er av en spesiell sort og som henvender seg til en begrenset og sakkyndig omsetningskrets. Dette kan ikke sies å være tilfelle i denne saken». (Min understrekning).

Patentstyret har altså i tråd med EU-retten anerkjent at det er mulig å registrere fargemerker selv om de ikke er innarbeidet. Vilkårene som oppstilles av Patentstyret er nok reelt samsvarende med EU-retten, men en faktisk forskjell er at Patentstyret sier omsetningskretsen må være «sakkyndig». Lassen og Stenvik skriver om vilkårene: «For øvrig vil det nok bare være helt spesielle farger for varer som retter seg utelukkende mot en spesiell, sakkyndig omsetningskrets, som kan anses egnet til å fylle oppgaven som særlig kjennetegn for én næringsdrivende».¹⁴³ (Min understrekning). Det vil nok typisk være der omsetningskretsen er sakkyndig at vilkårene vil være oppfylt, men det synes ikke å være rettslig grunnlag for å hevde at det er et absolutt vilkår.

Oppsummeringsvis kan det dermed konkluderes at selv der ingen innarbeidelse har funnet sted kan det være mulig å registrere et abstrakt fargemerke rent unntaksvis, dersom *varegrup-*

¹⁴² Blant annet de nevnte sakene om gule gumdispenser, KUKA-roboter, KWS saat og oransje for verktøydeler.

¹⁴³ Lassen og Stenvik 2011 s. 117

pen er begrenset og markedet veldig spesifikt. Spørsmålet blir dermed hva som menes med begrenset varegruppe og veldig spesifikke marked.

3.3.6 Hva er begrensede varegrupper og veldig spesifikke marked?

I saken om KUKA Roboter¹⁴⁴ fant ikke Retten det bevist at varegruppen «articulated robots» var snever nok eller at varegruppen var tilstrekkelig begrenset.¹⁴⁵ Søkeren gjorde med styrke gjeldende at varegruppen var veldig snever blant annet fordi «they are long-term capital assets, expensive, used for highly specialised purposes and that the purchase of a robot requires a significant amount of customisation on the premises of the purchaser».¹⁴⁶ At dette er relevante faktorer ved vurderingen av varegruppen og at disse gjør seg gjeldene i den konkrete saken blir ikke direkte avvist av Retten. I begrunnelsen synes det å ha vært avgjørende at det var vanlig å bruke farger for varetypen, og gjenkjennelseeffekten derfor ikke var tilstede.¹⁴⁷ Det kan virke som at Retten faktisk var enig i at varegruppen var snever. Retten uttaler nemlig etter å ha gjennomgått søkerens argumenter for at varegruppen er snever at:

«However, those factors do not alter the fact ... that it is usual, in the sector of the goods in question, for them to be available in a great many colours. ... It must therefore be held that, in the sector concerned, the relevant public is usually confronted with the goods in question in various colours, without those colours being perceived as indicating the commercial origin of those goods” .¹⁴⁸

I OHIMs sak om fargemerket Oransje for «collets», nevnt i punkt 3.3.5, gikk OHIMs Second Board of Appeal nærmere inn på spørsmålet om spesifikt marked. Søkeren hevdet at markedet for disse delene var «a small number of sophisticated and specialized procurement specialists and engineers having many years of training in high quality precision manufacturing and machining including in the procuring of such high quality products from a very small number of

¹⁴⁴ Dommen behandles ovenfor i punkt 3.2

¹⁴⁵ Avsnitt 46

¹⁴⁶ Avsnitt 47

¹⁴⁷ Avsnitt 47

¹⁴⁸ Avsnitt 47

competitors”.¹⁴⁹ Mer spesifikt hevdet de det var omtrent 350 slike spesialister innen EU. Dommeren var enig i at varene var “mainly aimed at engineers and that the awareness of the relevant public will be high”.¹⁵⁰ Dommeren mente likevel at markedet ikke var tilstrekkelig spesifikt. For det første hadde søker selv, i et forsøk på å dokumentere innarbeidelse, kommet med informasjon om at både ansatte hos de aktuelle 350 ingeniørene og sluttforbrukere kjøpte verktøydeler. Disse var følgelig en del av det relevante markedet.¹⁵¹ I tillegg hadde søkeren basert mye av sin argumentasjon på at deres verktøydeler var av svært høy kvalitet, og at forbrukerne av deres produkter derfor var av et «high quality segment»¹⁵² som var meget merkebevisst. Problemet med denne argumentasjonen var at deres søknad dekket alle typer «collets», ikke bare de av en viss kvalitet. Dette utvidet markedet. Det kan derfor tenkes at kravene til et begrenset marked kunne vært oppfylt dersom varene merket søktes registrert for, var av en slik type at det kun var «the high quality segment» av forbrukerne som var omsetningskretsen. I Paul Smith-saken som behandles i neste punkt forsøkte søkeren også å argumentere for at deres omsetningskrets var svært kvalitetsbevisst.¹⁵³ Dette fikk de heller ikke medhold i fordi varekategorien fargemerket søktes registrert for inkluderte varer av alle typer kvalitet.

Et gult fargemerke ble som nevnt tillatt registrert for gummispener for melkeapparater i OHIMs Board of Appeal sin sak R 371/2009-2. Dommeren viser til kriteriene om begrenset marked og veldig spesifikke varer i avsnitt 23. I avsnitt 24 uttales det videre:

«The Board considers that in the present case, bearing in mind that the goods are only ‘rubber teats for milking installations’, the number of goods is very restricted and the relevant market very specific.” Om markedet uttalte dommeren tidligere i avsnitt 19: «The goods claimed are directly at dairy farmers. The assessment of distinctive character, thus, has to take account of how the goods are perceived by these end consumers throughout the European Community. It is, thus, to be based on the level of knowledge and experience of this specialized public (which is high in relation to the goods at issue)”.

¹⁴⁹ Avsnitt 21

¹⁵⁰ Avsnitt 22

¹⁵¹ Avsnitt 25

¹⁵² Avsnitt 26

¹⁵³ Avsnitt 23

Det er ingen nærmere redegjørelse for kravene til varegruppe og marked i saken utover det som er sitert. Noen helt klare retningslinjer for hvordan en slik vurdering skal foretas og hva som er relevant kan derfor ikke stilles. Basert på en analyse av de få nevnte sakene kan det imidlertid trekkes ut noen relevante fellesnevnerne.

Friholdelsesbehovet stenger ofte for registrering, så sjansen for registrering vil øke jo snevrere område fargemerket dekker. Generelt vil nok derfor konkrete fargemerker, slik som det registrerte fargemerket for melkespener, ha en bedre sjanse enn abstrakte fargemerker.¹⁵⁴ Videre kan relevante momenter være hvor kvalitetsbevisst omsetningskretsen er, om de er sakkyndige, om varene eller tjenestene har en høy pris eller om varene er investeringsprodukter. Generelt vil omsetningskretsens grad av bevissthet ved kjøp av produktet kunne være et relevant moment.

I Lassen og Stenvik, *Varemerkerett* 2011 s. 117 nevnes det som eksempel på et tilfelle som antagelig kvalifiseres operasjonsinstrumenter i en kraftig nyanse av lilla. Det er klart at fargen lilla ikke vil oppfattes som stålets eget, og det er heller ikke vanlig med dekor på slike varer. Operasjonsinstrumenter brukes dessuten av et snevert marked.

Et lignende tilfelle ble imidlertid ikke tillatt registrert av Patentstyrets første avdeling.¹⁵⁵ XE-LA Corporation Inc søkte fargen rosa inngitt ved en fargeprøve og beskrivelsen «Pantone Process Magenta C» registrert for enkelte former for gummi og kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære preparater.



¹⁵⁴ Gordon Humphreys 2013 s. 6

¹⁵⁵ Søknadsnummer 201202534

Varemerket ble først avslått registrert under henvisning til at det manglet særpreg. Patentstyret viste til generelle hensyn mot registrering av fargemerker som at forbrukere er vant til å oppfatte farger som dekor og ikke som en opplysning om kommersiell opprinnelse, og det generelle friholdelsesbehovet for farger.¹⁵⁶ Etter dette besluttet søker å snevre inn varebetegnelsen til hansker / engangshansker til medisinsk-, dental- og laboratoriebruk samt engangshansker laget av lateks, gummi eller plast. Samtidig tilbakeviste de Patentstyrets argumentasjon og viste til det nevnte «lærebokeksempellet». Etter dette foretok Patentstyret en fornyet vurdering, men kom til samme konklusjon. Det ble igjen vist til de generelle hensyn mot registrering av fargemerker. Selv om Patentstyret anerkjente at det finnes en adgang til å registrere fargemerker for varer og tjenester av spesiell sort som henvender seg til en begrenset og sakkyndig omsetningskrets, var fargemerket etter en samlet vurdering ikke tilstrekkelig særpregget. Patentstyret var enig i at fargen var nokså uvanlig å bruke på varene og at den aktuelle omsetningskretsen var begrenset og sakkyndig. De etterlyste imidlertid mer dokumentasjon som kunne være egnet til å vise at den spesifiserte omsetningskretsen oppfattet fargemerket som en kommersiell opprinnelse for varene. Søker fulgte ikke opp saken videre etter dette.

Selv om resultatet ikke nødvendigvis er feil, virker det ikke som om Patentstyret her har anvendt det faktiske vurderingstema etter Libertel-dommen. Det første avslaget er bare en ren argumentasjon mot adgangen til å i det hele tatt registrere abstrakte fargemerker. I det andre avslaget innrømmes det at det er en teoretisk mulighet, men de sier ingenting om hva som kreves av en begrenset varegruppe og hvor spesifikt et marked må være for å møte kravet om veldig spesifikt marked. Som nevnt er det i prinsippet mulig å registrere fargemerker også uten innarbeidelse.¹⁵⁷ Det kan virke som om Patentstyret har oversett dette da de etter å ha vedkjent at det er snakk om et spesifikt marked og begrensede varer med uvanlig farge etterlyser bedre dokumentasjon på innarbeidelse. Dersom Patentstyret faktisk mente at fargen var uvanlig, markedet var veldig spesifikt og varegruppen begrenset, burde merket vært tillatt registrert selv uten innarbeidelse.

Alt i alt ser det ut til å være veldig høye krav til å registrere fargemerker som ikke er innarbeidet. Det skal i utgangspunktet ikke tillates. Unntak må i så fall stort sett gjøres for nisjepro-

¹⁵⁶ Korrespondanse tilgjengelig på <https://dbsearch2.patentstyret.no/Search.aspx?from=tlist>

¹⁵⁷ Punkt 3.3.5

dukter. Det kan spørres om begrensning av konkurranse er så mye mer akseptabelt i den situasjonen. Hvis antall reelt tilgjengelige farger på området er relativt begrenset, må antallet konkurrenter i nisjesektoren være veldig minimal. Hvis ikke vil fargeskalaen fort bli oppbrukt.¹⁵⁸ Det viktigste synes å være at det ikke er vanlig å bruke farger på de aktuelle varene. Da er det mindre konkurransebegrensning i å tillate enerett på fargen(e).

3.4 Kravet til distinktivitet for fargekombinasjoner

Det er lettere å tenke seg at et fargemerke bestående av *flere farger* oppfyller kravene til distinktivitet enn fargemerker som kun består av en farge. Jo flere farger som settes sammen, jo mer særpreget blir det, og flere alternative fargemerker overlates til konkurrentenes frie disposisjon.

I Heidelberg-dommen¹⁵⁹ var spørsmålet nettopp om og i så fall under hvilke omstendigheter farger eller fargekombinasjoner “designated in the abstract and without contours are capable of constituting a trade mark for purpose of article 2 of the directive”.¹⁶⁰ Når det gjelder kravet til distinktivitet følger Heidelberg-saken opp uttalelsene i Libertel-dommen, nemlig at det hovedsakelig vil være i de tilfeller der et fargemerke allerede er innarbeidet det vil være snakk om å kunne oppnå registrering, men at det er en mulighet også der fargemerket ikke er innarbeidet.¹⁶¹ Det bekreftes videre i avsnitt 41 at det må tas hensyn til det generelle friholdelsesbehovet ved vurderingen av om et fargemerke skal registreres. Den rettslige vurderingen av om fargekombinasjonsmerker er distinktive er i utgangspunktet den samme som for enkeltfarger.

Som allerede påpekt i punkt 3.3.1, er det fargene i kombinasjon som må oppfylle kravene til distinktivitet, og ikke hver enkelt av fargene. I Viking-saken uttales det: «Since the sign for which registration is sought is composed of those two colours in juxtaposition, it is necessary

¹⁵⁸ Gordon Humphreys 2013 s. 6

¹⁵⁹ Behandlet i punkt 2.4

¹⁶⁰ Avsnitt 15

¹⁶¹ Avsnitt 39 og 40, sitert i punkt 3.3.5. Les om innarbeidelse i punkt 3.5.

to assess their distinctiveness, as a whole, when so juxtaposed». ¹⁶² Vurderingstema er altså om de aktuelle fargene i *kombinasjon* er vanlige, beskrivende, funksjonelle osv.

Den *faktiske* vurderingen av distinktivitet for fargekombinasjoner vil dermed kunne skille seg fra vurderingen av enkeltfarger, ved at det vanskeligere å hevde at flere farger i kombinasjon er egenskapsangivende eller beskrivende enn det enkeltfarger alene er. Selv om en farge er vanlig for varene eller tjenestene kan det være uvanlig å bruke den samme *fargen i kombinasjon* med andre mer særpregede farger, eller det kan være uvanlig å bruke to eller flere farger i motsetning til én. Det er likevel ikke utelukket av også fargekombinasjoner kan kommunisere egenskaper. For eksempel kunne kombinasjonen av rødt og hvitt oppfattes som et faresignal i saken om Deutsche Bahn, behandlet i punkt 3.3.1.

På den andre siden er det begrenset hvor mange farger i kombinasjon en gjennomsnittsforsbruker er i stand til å oppfatte og memorere. Blir fargemerket for komplekst vil det derfor ikke egne seg som et tegn på kommersielt opphav. Det ansøkte merkets evne til å fylle opprinnelsesgarantifunksjonen er derfor særlig sentral i distinktivitetsvurderingen for fargekombinasjoner. Under henvisning til Heidelberg-dommen, Viking-dommen og Andreas Stihl-dommen, uttalte Retten i Case T245/12 *Enercon*.¹⁶³

«As regards the question whether colours or combination of colours are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, it must be determined whether or not those colours or combinations of colours are capable of conveying specific information, particularly as regards the origin of a product or service». ¹⁶⁴

En sak som illustrer dette er Paul Smith-saken som gikk for OHIMs Board of Appeal. ¹⁶⁵ Paul Smith Group Holdings Limited søkte om å få registrert et fargemerke bestående av 23

¹⁶² Avsnitt 31

¹⁶³ Behandlet i punkt 2.4.1

¹⁶⁴ Avsnitt 26

¹⁶⁵ Case R 1379/2007-2

farger arrangert i et kompleks stripete mønster registrert for en rekke varer innen parfymierartikler, tekstiler, kjøkkenartikler, smykker, lærvarer og en rekke annet.

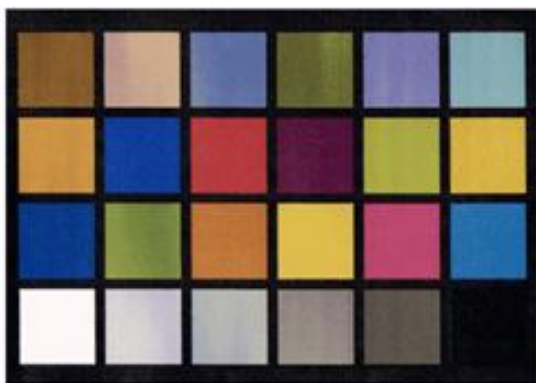


OHIMs Board of Appeal oppretthold nektelsen av å registrere merket på grunn av kompleksiteten. Oppbyggingen av merket var en «entirely common way of creating a pattern that may be used to decorate almost any imaginable kind of goods, including the goods applied for in the present case».¹⁶⁶ Dette ville forhindre “the average consumer from immediately and without hesitation understanding that the sign is in fact used as an indication of commercial origin. Given the limited number of different colours a human can describe, a consumer is not able to commit to memory the particular combination in the mark on which they could draw to make a repeated purchase directly and with certainty”.¹⁶⁷ Merket var derfor ikke distinktivt nok for varene merket var søkt registrert for.

Heller ikke GretagMacbeth LLC lykkes med sin fargemerkesøknad bestående av 24 farger for diverse kunst- og foto-materiell, samt diverse elektronikk og teknologiske tjenester jf. sak T-400/07 for Retten.

¹⁶⁶ Avsnitt 13

¹⁶⁷ Avsnitt 14



Også dette merket var for komplekst til at gjennomsnittsforbrukeren kunne være i stand til å memorere det, og det var derfor ikke egnet til å formidle kommersiell opprinnelse.¹⁶⁸

Hvor grensen går for hvor mange farger et fargekombinasjonsmerke kan bestå av må bero på en konkret vurdering av om merket sett under ett er distinktivt. I OHIMs manual for trade mark practice fremgår det kun at jo høyere antall farger som søkes registrert, jo mer reduseres sannsynligheten for at merket tilfredsstiller distinktivitetskravet.¹⁶⁹

3.5 Særlig om innarbeidelse

Som det fremgår av punkt 3.3.4 stilles det ikke strengere rettslige krav til distinktivitet for fargemerker enn for andre merketyper. Dette gjelder også for distinktivitet gjennom innarbeidelse.¹⁷⁰ Å bevise innarbeidelse for fargemerker skal derfor i utgangspunktet ikke være vanskeligere for fargemerker enn andre merketyper.

I motsetning til de fleste figurmerker og ordmerker er det imidlertid, som det har fremgått av fremstillingen så langt, vanskelig å bevise at fargen i det hele tatt fungerer som et tegn som kan være egnet til å fylle opprinnelsesgarantifunksjonen. Fargebruken kan være både konsekvent og langvarig, uten at det nødvendigvis har oppnådd evne til å kommunisere kommersiell opprinnelse av den grunn. For innarbeidelse går det et hovedskille mellom tegn med og

¹⁶⁸ Avsnitt 46 og 47

¹⁶⁹ https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf s. 17.

¹⁷⁰ Jf. Bl.a. *Libertel*-dommen avsnitt 67

uten iboende distinktivitet. Dersom merket i utgangspunktet mangler distinktivitet, må det ikke bare kjempe for å bli *godt kjent som noens varemerke* – det må først kjempe for overhodet å bli *oppfattet som varemerke*.¹⁷¹ Det er altså nær sammenheng mellom merkets distinktive evne og innarbeidelse. Jo mindre distinktivt et varemerke er, jo mer kreves det av innarbeidelsen. Der en farge så vidt er egnet til å fungere som et «tegn» etter varemerkeloven § 2, kreves det mye innsats for å bevise at fargen er egnet som kilde for å identifisere kommersiell opprinnelse uten fare for at innehaverens varer eller tjenester forveksles med andres. Innehaveren av et fargemerke starter derfor i oppoverbakke når han skal bevise oppnådd distinktivitet gjennom innarbeidelse.¹⁷² Nettopp fordi fargemerker i utgangspunktet sjelden er distinktive, er det likevel stort sett gjennom innarbeidelse at fargemerker i praksis har blitt tillatt registrert.

Det er ingen klare regler for hvilke typer bevis som kreves for å dokumentere innarbeidelse. I prinsippet kan all relevant dokumentasjon vektlegges. I C-375/97 *Chevy* uttaler EU-domstolen at det må tas «hensyn til alle sagens relevante omstendigheter, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden i brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheten har foretaget for at fremme varemærket». Markedsundersøkelser vil ofte være det sikreste beviset på innarbeidelse. Da fargemerker i utgangspunktet ikke er distinktive og derfor krevet tunge bevis på innarbeidelse, er det ofte markedsundersøkelser som i praksis kreves for å få registrert et fargemerke. Markedsundersøkelser er svært kostnadskrevende. Skal merket registreres som fellesskapsmerke kreves det i tillegg at innarbeidelse kan dokumenteres for hele EU. Dette innebærer derfor i praksis at det stort sett er store, globale og ressurssterke aktører som har mulighet til å bevise innarbeidelse for EU-varemerker. Monopolisering av farger på EU-nivå er derfor i hendene til svært få, men ofte like eller konkurrerende produkter.¹⁷³

Noen eksempler på fargemerker som har blitt registrert for OHIM på bakgrunn av markedsundersøkelser er sak T-137/08 (John Deere) som er behandlet tidligere i oppgaven og sak R 1620/2006-2 (Whiskas) som har registrert et lilla fargemerke for kattefôr:

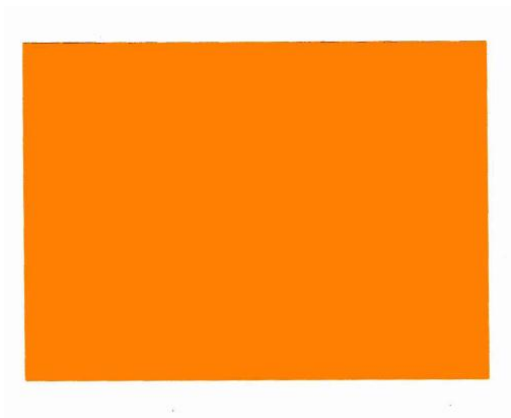
¹⁷¹ Lassen og Stenvik 2011 s. 246-247

¹⁷² Gordon Humphreys 2013 s. 10

¹⁷³ Gordon Humphreys 2013 s. 20



Det har imidlertid også for fargemerker latt seg gjøre å bevise innarbeidelse uten markedsundersøkelse. I Case R 0148/2004 (Veuve Clicquot) for OHIMs Second Board of Appeal søkte Veuve Clicquot Ponsardin om å registrere følgende oransje fargemerke for champagne på bakgrunn av innarbeidelse:



Merket ble tillatt registrert. Appellkammeret uttalte at den relevante forbruker av champagne ikke er den generelle forbruker, men en spesifikk og oppmerksom sektor av forbrukere da champagne er en dyr vin som vanligvis konsumeres ved spesielle anledninger.¹⁷⁴ Relevant dokumentasjon på innarbeidelse var høye salgstall, store markedsandeler, høy publisitet og kataloger og presseartikler som nevner og viser ‘the orange-colour’ for Veuve Clicquot Champagne. I tillegg ble det vektlagt at fargen var registrert i flere nasjonalstater i EU. Det var også fremlagt uttalelser fra fagfolk om at søkeren var den eneste produsenten av champagne som brukte denne fargen.

¹⁷⁴ Avsnitt 14

En del av bevisene som ble lagt frem viste fargen *sammen med* ord- og figurmerke. Appellkammeret mente likevel at det faktisk at fargen var brukt sammen med verbale og figurative elementer, ikke utelukket at distinktivitet var oppnådd for fargen alene.¹⁷⁵

På bakgrunn av den generelle tilbakeholdenheten med å tillate fargemerkeregistreringer som fremheves i Libertel-dommen, kan det spørres om dette standpunktet er holdbart. En farge kombinert med et ordmerke eller en logo vil jo gi forbrukerne en langt mer sikkert beslutningsgrunnlag hva angår den kommersielle opprinnelsen av varen. Spørsmålet er jo om fargen *alene* er egnet til å formidle kommersiell opprinnelse. Denne uttalelsen bør nok derfor forstås som at en *konsekvent fargebruk for produktet generelt* kan vektlegges som *et moment* i vurderingen av om fargen har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse. Det bør kunne dokumenteres at fargen alene, løsrevet fra andre tegn, kan skape gjenkjennelse hos forbrukeren.

Noen fargemerker som er registrert i varemerkeregisteret på bakgrunn av massiv innarbeidelse i Norge er fargemerket for Kvikk Lunsj og Red Bull som er behandlet over i punk 2.4.2, og John Player & Sons Ltd. sitt røde fargemerke med Registreringsnummer 226920 for sigarett-papirpakker.



3.6 Et lempeligere distinktivitetskrav for tjenester?

Varemerker kan registreres for både varer og tjenester. Det har vært hevdet av søkere av fargemerker at tjenester står i en særstilling i relasjon til kravet om distinktivitet. Som det fremgår av fremstillingen i punkt 3.3 er det ofte først og fremst fordi fargen er naturlig, besk-

¹⁷⁵ Avsnitt 35

rivende og egenskapsangivende at fargemerker ikke kan registreres. Tjenester skiller seg i så måte fra varer ved at tjenester som sådanne ikke er fysiske eksemplarer som bærer farge. Det er derfor normalt lettere å oppfatte farger som kjennetegn for tjenester enn for varer.¹⁷⁶ Som en konsekvens av at tjenester i seg selv mangler farge vil det som regel også være flere farger tilgjengelig til bruk i markedsføring av tjenester enn det vil være for varer. Friholdelsesbehovet gjør seg dermed ikke gjeldende med like stor styrke for fargemerker for tjenester enn det det gjør for varer. Tjenester kan imidlertid ha sammenheng med farger, selv om ikke tjenesten i seg selv er bærer av en farge. Et eksempel er fargen grønn for gartnertjenester eller. I slike tilfeller vil friholdelsesbehovet kunne gjøre seg gjeldende med like stor styrke som om det var spørsmål om å registrere fargen for f.eks. hageredskaper.

I noen bransjer er det vanlig å bruke bestemte farger konsekvent i markedsføringen av tjenestene. For eksempel bruker flere treningssenterkjeder enkelte knallfarger i markedsføringen av sine tjenester (grønn for Elixia, oransje for Sats, rød for Fresh Fitness). I slike tilfeller vil fargen kunne være egnet til å formidle kommersiell opprinnelse. Patentstyrets første avdeling nektet imidlertid Fitness Group Nordic AS å registrere følgende rosa fargemerke for «drift av treningssentre»:¹⁷⁷



«CMYK: 0/100/34/8 / RGB: 219/9/98»

Søkeren gjorde gjeldende at det måtte skilles mellom fargemerker for varer og fargemerker for tjenester, ettersom tjenester ikke kan ha noen farge i seg selv, og det derfor vil være mer

¹⁷⁶ Salomäki 2003 s. 16.

¹⁷⁷ Søkknadsnummer 201106020

naturlig for gjennomsnittsforbrukeren å anse bestemte farger som angivelse av kommersiell opprinnelse. Patentstyret hevdet fargen kun så ut som et dekorativt element og således ikke fylte opprinnelsesgarantifunksjonen. Henvisningen til forskjellen mellom tjenester og varer kunne derfor ikke tillegges avgjørende vekt.¹⁷⁸ Saken ble henlagt uten videre overprøving.

EU-domstolens avgjørelse i KWS Saat-dommen er behandlet tidligere i punkt 3.3.4. Spørsmålet var der om et oransje fargemerke kunne registreres for enkelte varer innen landbruk:



Tidligere i saksgangen hadde det også vært et spørsmål om det samme fargemerket kunne registreres for enkelte tjenester, nærmere bestemt «Technical and business consultancy in the area of plant cultivation, in particular in the seed sector». Retten tillot registreringen av fargemerket for disse tjenestene i sak T-173/00. Denne delen av avgjørelsen ble ikke anket og var derfor ikke gjenstand for overprøving av EU-domstolen. Når det gjaldt forskjellen mellom varer og tjenester uttalte Retten følgende:

«In that regard the Court finds, first, that, as regards services, a colour does not attach to the service itself, services by nature having no colour, nor does it confer any substantive value. The relevant public can therefore distinguish between use of a colour as mere decoration and its use as an indication of the commercial origin of the service. In the absence, *inter alia*, of any words, the relevant public is able to determine at once whether the colour used in conjunction with the services is the result of an arbitrary choice made by the undertaking supplying those services”.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Korrespondansen er tilgjengelig på <https://dbsearch2.patentstyret.no/Search.aspx?Category=Mark>

¹⁷⁹ Avsnitt 42

På grunn av tjenester av natur er fargeløse er fargebruk i relasjon til disse bedre egnet til å indikere kommersielt opphav enn for varer. Dette vil nok ofte gjøre det i realiteten er lettere å få registrert et fargemerke for tjenester enn det er for varer. Dette bygger imidlertid kun på at det er en *faktisk forskjell* mellom varer og tjenester som gjør at fargemerker for tjenester lettere vil oppfylle kravet til distinktivitet. Det er ikke grunnlag for å trekke noen slutning om at det er en *rettslig forskjell* som tilsier at fargemerker for tjenester skal bedømmes annerledes enn fargemerker for varer basert på den foreliggende praksis.

Det er heller ikke lett å se noen tungtveiende grunn til at tjenester burde bedømmes annerledes enn varer i relasjon til kravet om distinktivitet. Både vurderingen av friholdelsesbehovet og opprinnelsesgarantifunksjonen vil jo variere avhengig av faktum i saken. Det at det gjerne er flere tilgjengelige farger for tjenester blir jo dermed allerede tatt hensyn til i den faktiske vurderingen av om merket er distinktivt. Det er derfor ikke behov for å oppstille en lempeligere rettslig norm for tjenester.

Selv om det i teorien burde være lettere å registrere et fargemerke for tjenester gjenspeiles ikke dette i praksis. De fargemerkene som per i dag er registrert gjelder stort sett varer. De aller fleste søknadene for fargemerker for tjenester som har kommet inn til både Patentstyret og OHIM, har ikke tilfredsstilt kravet til distinktivitet. Det finnes ingen andre avgjørelser på høyere nivå i hverken EU eller Norge som direkte tar stilling til ulikhetene mellom fargemerker for varer og tjenester.

4 DEL 4: AVSLUTNING

4.1 Oppsummering og konklusjon

Problemstillingen for denne oppgaven har vært om og i hvilken utstrekning det er adgang til å registrere rene fargemerker. Oppsummeringsvis kan det konkluderes med at fargemerker kan registreres som varemerker, selv om adgangen er snever. Fargemerkene må gjengis grafisk ved en deponering av en fargeprøve og en beskrivelse, og helst ledsaget av en internasjonalt anerkjent fargekode. Dersom fargemerket består av flere farger må disse fargenes kvantitative forhold og innbyrdes plassering i forhold til hverandre angis. Det må grundig dokumentasjon til for at et fargemerke kan anses distinktivt gjennom innarbeidelse. Kun unntaksvis vil et fargemerke kunne registreres uten at det er dokumentert innarbeidelse. I så fall må fargen(e) være uvanlige, varegruppen begrenset og markedet veldig spesifikt. Hva som ligger i disse vilkårene er enda ikke endelig avklart. Det er stort sett for nisjeprodukter at registrering av fargemerker er aktuelt, dersom varemerket ikke er innarbeidet.

På bakgrunn av de strenge vilkårene for registrering av fargemerker kan det spørres om et fargemerke virkelig gir innehaveren tilstrekkelig beskyttelse. Fargemerker vil sjelden kunne registreres for noe annet enn veldig snevre varegrupper. Med mindre vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 innebærer at fargemerkets beskyttelsesomfang utvides, er det nok ikke uvanlig at søkeren har behov for vern for et videre spekter av varer og/eller tjenester enn det som kan oppnås ved fargemerkeregistrering. For eksempel vil Veuve Cliquot Champagne sitt varemerke vannes mer ut av at fargemerket benyttes for billig musserende vin, enn andre champagneprodusenter.¹⁸⁰ Det er imidlertid mulig markedsføringsretten her vil gi innehaveren et bedre vern.

Videre gjør det, som nevnt innledningsvis under punkt 1.3, seg gjeldende et sterkt friholdelsesbehov for fargemerker. Også aktører innen nisjesektorer vil være interessert i å unngå uforholdsmessig monopolisering av fargeskalaen og i å sikre rettferdig konkurranse. Spørsmålet som ble stilt innledningsvis var om et fargemerke kan fylle opprinnelsesgarantifunksjo-

¹⁸⁰ Eksempel hentet fra Gordon Humphreys 2013 s. 14, se punkt 3.5 for omtalelse av saken.

nen uten at det samtidig medfører at en uforholdsmessig stor del av fargeskalaen monopoliseres. Svaret på dette er fremdeles tvilsomt.

5 Litteraturliste

5.1 Litteratur

Koktvedgaard, Mogens, *Lærebog i immaterialrett*, 7. utgave (København 2005)

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave (Oslo 2011)

Lunell, Erika, *Okonventionella varumärken – form, färg, doft och ljud*, (Stockholm 2007)

Salomäki, Johanna, *Nya typer av varumärken – registrerbarheten av färg, lukt och ljud som EG-varumärken*, (Stockholm 2003)

Thorning, Louise Christina og Solvår Winnie Finnanger, *Trademark Protection in the European Union with a Scandinavian view*, (København 2010)

Løchen, Torvald C. *Varumärkena och deras betydelse*, NIR 78/62

5.2 Avgjørelser

EU-domstolen

C-39/97 *Canon*

C-375/97 *Chevy*

C-299/99 *Philips*

C-273/00 *Sieckmann*

C-104/01 *Libertel*

C-206/01 *Arsenal*

C-49/02 *Heidelberger*

C-447/02 *KWS Saat*

C-120/04 *Thomson Life*

C-487/07 *L'oreal*

C-236/08 til 238/08 *Google*

Retten

T-173/00 *KWS Saat*

T-316/00 *Viking*

T-234/01 *Andreas Stihl*

T-400/07

T-404/09

T-293/10 *Seven Towns Ltd*

T-245/12 *Enercon*

T-97/08 *KUKA Roboter*

OHIM

Appellkamre

R 797/2008-4

R 371/2009-2

R 1200/2009-2

R 1379/2007-2

Cancellation Division

5843 C, 5938 C og 5867 C *Red Bull*

5.3 Norsk rettspraksis

Høyesterett

Rt. 2002 s. 391 *GOD MORGEN*

Patentstyret

Registreringsnummer 261264, søknadsnummer 201101554 *Red Bull*

Registreringsnummer 220803, søknadsnummer 200108584 *Kvikk Lunsj*

søknadsnummer 200701466 *Norges Energi*

Søknadsnummer 201202534 *XELA Corporations*

Registreringsnummer 226920 *John Player & Sons*
Søknadsnummer 201106020 *Fitness Group Nordic*

5.4 Utenlandsk rettspraksis

England and Wales Court of Appeal:
[2013] EWCA Civ 1174 / Case No: A3/2012/2702

England High Court of Justice:
[2012] EWHC 2637 (Ch) / Case no: CH/2011/APP/0707

Germany Federal Patent Court:
Decision of February 28, 2007 – 28 W (pat) 223/04

5.5 Lovgivning

Lov av 27. November 1992 nr. 109 (EØS-loven)
Lov av 26. Mars 2010 nr. 8 (varemerkeloven)
Lov av 9. Januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (Markedsføringsloven)

5.6 Direktiver og forordninger

Dir. 2008/95 EF av 22. Oktober 2008 (varemerkedirektivet)
Dir. 89/104/EF av 21. desember 1988 (tidl. Varemerkedirektiv)
Forordning 207/2009 (EUs varemerkeforordning om fellesskapsvaremerker)

5.7 Forarbeider

NOU 2001:8 (varemerkeutredningen II)
Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

5.8 Artikler

Humphreys, Gordon, *A selective Review of Colour Mark Issues and Case Law in the EU*, 2013 (http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2013/03/2013.humphries.design.paper_.pdf)

5.9 Internett

<http://ipkitten.blogspot.co.uk/2012/11/the-color-purple-cadbury-v-nestle.html>

http://abo.rettssdata.no/browse.aspx?bid=direct&s_terms=varemerkeloven&sDest=gL20100326z2D8

<http://www.patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/Endringer-i-rutiner-mm/Lydmerker-bevegelsesmerker-og-merker-som-er-en-farge-eller-en-kombinasjon-av-farger/>

<http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Soknadsbehandling/>

https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/05_part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_en.pdf